DE HANDELSNAAMWET ONDER DE LOEP

Een analyse van het wettelijk systeem en zijn functioneren, een eeuw na de totstandkoming van de Handelsnaamwet

RODERICK CHALMERS HOYNCK VAN PAPENDRECHT

deLex

De Handelsnaamwet onder de loep

deLex

Amsterdam 2020

© 2020, Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht

ISBN: 978-90-8692-073-0

Lay-out: az grafisch serviceburo, Den Haag

deLex Media & Management B.V.
www.deLex.nl

De Handelsnaamwet onder de loep

Een analyse van het wettelijk systeem en zijn functioneren,
een eeuw na de totstandkoming van de Handelsnaamwet

The Dutch Trade Name Act under the Microscope

An analysis of the legal system and its functioning,
a century after the creation of the Dutch Trade Name Act

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam
op gezag van de
rector magnificus

Prof.dr. R.C.M.E. Engels

en volgens besluit van het College voor Promoties.
De openbare verdediging zal plaatsvinden op

vrijdag 20 november 2020 om 13.30 uur

door

Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht

geboren te Den Helder

Erasmus University Rotterdam

Promotor:	Prof.mr.dr. T. Cohen Jehoram
Promotiecommissie:	Prof.mr.dr. B.F. Assink Prof.mr.dr. F.G.M. Smeele Prof.mr.dr. D.J.G. Visser

Voorwoord

Het jaar 2016 markeerde het startschot van dit promotieonderzoek. Met name de praktijkervaringen die ik in mijn eerste jaren als advocaat met het handelsnaamrecht heb gehad, overtuigden mij destijds om met dit onderzoek te beginnen. Ik wilde het handelsnaamrecht beter begrijpen. Tegelijkertijd vroeg ik mij ook af of er onder de beoefenaars van het intellectuele eigendomsrecht meer mensen waren die zich interesseerden voor het rechtsgebied aangezien er al enkele decennia (vrijwel) geen literatuur over het handelsnaamrecht was verschenen. Ik had destijds niet kunnen bevroeden dat in de jaren die volgden het handelsnaamrecht zo springlevend bleek. Dit doet mij uiteraard deugd.

Hoewel ik kan concluderen dat het promotieonderzoek overwegend een vrij eenzaam proces is gebleken, mag ik mij gelukkig prijzen dat ik zoveel betrokken mensen om mij heen heb. Die betrokkenheid kwam in verschillende vormen: betrokkenheid bij de inhoud van het onderzoek, betrokkenheid bij het proces en betrokkenheid bij het welzijn van de auteur.

Voor wat betreft de inhoud ben ik mijn promotor, prof. Tobias Cohen Jehoram de meeste dank verschuldigd. Tobias maakte het voor mij allereerst mogelijk om dit onderzoek te doen. Eenmaal gestart heeft Tobias op verschillende momenten belangrijke sturing aangebracht in dit omvangrijke project, hetgeen de kwaliteit van het eindresultaat zonder twijfel naar een hoger plan heeft gebracht. Zijn scherpe observaties, maar ook het tussentijds uitspreken van vertrouwen dat ik dit project tot een goed einde zou brengen, hebben mij erg geholpen.

Eveneens een belangrijke bijdrage ten aanzien van de inhoud van het onderzoek is geleverd door mijn kantoorgenoot en goede vriend, Martin Hemmer. Het geduld van Martin is van de buitencategorie. Gedurende het gehele onderzoek zat Martin op kantoor slechts één deur van mij verwijderd. Dat zorgde ervoor dat Martin mijn eerste en vaak ook enige halte was wanneer ik weer eens nieuwe ideëen of theorieën had bedacht. Met zijn kritische blik en rake commentaren wist Martin mijn ideëen geregeld beter te maken. Andere theorieën stierven juist een snelle, stille dood. Voor beide confrontaties ben ik Martin dankbaar.

Also a big thanks to dr. Sascha Abrar for taking the time to provide me with very useful and relevant insights and suggestions with regard to the legal system in Germany. The discussions we had during the process confirmed to me that the lack of harmonization in the field of trade name law in Europe really is a burden in international trade that requires more attention.

Mijn collega's van AKD ben ik eveneens dank verschuldigd. In het bijzonder Peter Claassen, Huib Berendschot en, zoals al gezegd, Martin. Zij hebben mij de schoonheid van het intellectuele eigendomsrecht doen inzien, ieder op zijn eigen manier. Maar ook mijn andere collega's van de sectie IE en daarbuiten speelden een belangrijke rol. Zij zorgden er met elkaar voor dat ik mijn promotieonderzoek zo goed en efficiënt mogelijk kon combineren met mijn andere werkzaamheden.

Gelukkig heb ik ook voldoende mensen om mij heen die geen affiniteit met het handelsnaamrecht hebben zodat het handelsnaamrecht of het onderzoek ook vaak genoeg niet de gesprekken domi-

neerde. Ik dank mijn vrienden en familie die steeds hebben gezorgd voor een goede balans in mijn leven, voor de gewenste afleiding en het relativeren van het belang van dit onderzoek.

Over mijn liefde voor Eefje kan ik ook een boek schrijven. Ondanks dat ik mijn passie voor het handelsnaamrecht nog steeds niet op haar heb weten over te brengen is dit proefschrift alleen maar mogelijk geweest door haar onaflatende steun en doordat zij mij altijd alle ruimte gaf die ik nodig had om dit onderzoek te volbrengen. Haar liefdevolle ondersteuning heeft ervoor gezorgd dat dit promotietraject voorbij is gevlogen. Mijn dank is groot!

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

Gebruikte afkortingen 16

1. **Inleiding** 19

1.1. Introductie 19
1.2. Vraagstelling, opzet en methodologie 20
1.2.1. Vraagstelling 20
1.2.2. Opzet proefschrift 21
1.2.3. Methodologie 22
1.3. Afbakening 24

2. **De Nederlandse praktijk vóór de komst van de Handelsnaamwet** 25

2.1. De handelsnaam in de negentiende eeuw 25
2.1.1. De keuze voor de handelsnaam: gevestigde uitgangspunten en beperkte wettelijke basis 25
2.2. Wetboek van Koophandel: enkele criteria voor de keuze van de naam 26
2.2.1. Personenvennootschappen: de commanditaire vennootschap en vennootschap onder firma 27
2.2.2. De beschrijvende handelsnaam van de naamloze vennootschap 30
2.3. De keuze van de handelsnaam in de praktijk 32
2.4. De bescherming van handelsnamen in de negentiende eeuw en handhaving in de praktijk 33
2.4.1. Bescherming tegen oneerlijke concurrentie via art. 1401 BW 33
2.4.2. Het recht op de handelsnaam als (uitsluitend) recht 34
2.4.3. De te beschermen handelsnaamrechtelijke belangen 35
2.4.4. De meest voorkomende vormen van oneerlijke concurrentie 35
2.5. Unieverdrag van Parijs en het traject naar de Handelsnaamwet 37
2.5.1. Ontwikkelingen in de naamskeuze rondom de eeuwwisseling 38
2.5.2. Verminderde bescherming van de handelsnaam via de OD rondom 1900 39
2.6. De komst van de Handelsnaamwet 41

3. **De komst van de Handelsnaamwet** 42

3.1. Motieven voor de totstandbrenging van de Handelsnaamwet 42
3.1.1. De handelsnaam is geen uitsluitend recht 42
3.1.2. De handelsnaam is niet beschermd om persoonlijkheidsrechtelijke redenen 43
3.1.3. De bepalingen van de wet bewaken de economische ordening 44

3.2. Keuzevrijheid voor de te voeren handelsnaam 45
3.3. Verbodsbepalingen ter begrenzing van de firmavrijheid 46
3.4. Verbod op misleiding 48
3.4.1. Voorkomen van misleiding als kernbelang van de Handelsnaamwet 48
3.4.2. Artikel 3: onjuiste indruk omtrent de identiteit van de eigenaar 49
3.4.3. Artikel 4: onjuiste indruk omtrent de rechtsvorm 49
3.4.4. Artikel 2: gebonden overdracht als waarborg tegen misleiding 50
3.5. Verbod op verwarring 51
3.5.1. Artikel 5: verbod op verwarringsgevaar 51
3.5.2. Beschrijvende handelsnamen en verwarringsgevaar 52
3.6. Enkele procedurele aspecten 54
3.6.1. Artikel 6 en 7: civielrechtelijk en strafrechtelijk proces 54
3.7. Wetswijzigingen ná 1922 55
3.8. Geen geharmoniseerd recht 56

4. **De naam waaronder een onderneming wordt gedreven** 59

DEEL 1: DE HANDELSNAAM VAN DE OFFLINE ONDERNEMING 59

4.1. Een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet 59
4.1.1. De verhouding tot het ondernemingsbegrip in de Handelsregisterwet 59
4.1.2. Een blijvend georganiseerd verband met een oogmerk om materieel voordeel te behalen 60
4.1.3. De relevantie van de juridische structuur 61
4.2. Vragen omtrent het ondernemersbegrip 62
4.2.1. Het oogmerk om materieel voordeel te behalen 62
4.2.2. De kwalificatie als onderneming en de omstandigheden van het geval 64
4.2.3. Beroep of bedrijf 65
4.3. De bescherming van namen van niet-ondernemingen via art. 6:162 BW 67
4.4. De handelsnaam en de vrijheid om te kiezen 68
4.4.1. Het object van bescherming: de handelsnaam 68
4.4.2. De firmavrijheid als uitgangspunt bij de naamskeuze 69
4.4.3. De klassieke functie van de handelsnaam en de naamskeuze 70
4.4.4. De gewijzigde functie van de handelsnaam en de naamskeuze 72
4.5. Het *drijven* of *voeren* van de onderneming *onder een handelsnaam* 75
4.5.1. Rechtscheppend gebruik van de handelsnaam 75
4.5.2. Voorbereidend gebruik als rechtscheppend gebruik 77
4.5.3. Standpunt 78
4.5.4. Relevantie van logo's of schrijfwijzen voor de vraag welke naam gevoerd wordt 80
4.5.5. Relevantie van interne bedoelingen van de onderneming 81
4.6. Verschijningsvormen: de geregistreerde naam van de vennootschap en de handelsnaam van de onderneming 82

DEEL 2: DE HANDELSNAAM VAN DE ONLINE ONDERNEMING 85

4.7. Verschijningsvormen: domeinnamen 85
4.7.1. De historie en ontwikkeling van de domeinnaam 85
4.7.2. Vermogensrechtelijke status van de domeinnaam 86
4.8. Gebruik van een domeinnaam als handelsnaam 89
4.9. De publieksperceptie van de domeinnaam 91
4.9.1. De keuze van de domeinnaam: bedrijfsnaam of generieke naam 92
4.9.2. Enkele casusposities 95
4.10. Samenvatting 98

5. Het publiek belang bij het voorkomen van misleiding en verwarring 100

5.1. De verschillende actoren in het handelsnaamrechtelijk speelveld 100
5.2. De betekenis van misleiding in handelsnaamrechtelijke zin 101
5.2.1. De betekenis van de verschillende terminologie 102
5.2.2. Strijd met de waarheid in artikel 3 en 4 Hnw 103
5.2.3. Misleiding in artikel 5b Hnw: een onjuistheid van materieel belang 103
5.2.4. Verwarring en misleiding: verschillende gradaties van een verkeerde opvatting? 105
5.3. De uitzonderingen van artikel 3 lid 3 en artikel 4 lid 3 Hnw 108
5.4. De handelsnaam als informatieverschaffer 110
5.4.1. De door de handelsnaam verstrekte informatie en de tijdsgeest bepalen mede de publieksperceptie 111
5.4.2. De groeiende beschikbaarheid van informatie 114
5.4.3. Standpunt 115
5.5. In wiens belang moet misleiding worden voorkomen? 117
5.5.1. De belanghebbende bij artikel 3 Hnw 117
5.5.2. De belanghebbende bij artikel 4 en 5b Hnw 119
5.6. Het algemeen belang bij toepassing van artikel 5 Hnw 120
5.6.1. Het algemeen belang bij artikel 5 Hnw neemt af: licentie, co-existentie en rechtsverwerking 122
5.7. De rekestprocedure van artikel 6 Hnw 123
5.7.1. Het verzoek tot wijziging van de handelsnaam 123
5.7.2. De belanghebbende bij artikel 6 Hnw 123
5.8. Derden als behartigers van het algemeen belang 126
5.8.1. Artikel 7 Hnw: het Openbaar Ministerie 126
5.8.2. Artikel 6a Hnw: de Kamer van Koophandel 127
5.8.3. Departementale Richtlijnen 127
5.8.4. Autoriteit Consument en Markt 130
5.9. Samenvatting 131

6. De handelsnaam als recht van intellectuele eigendom 133

6.1. Voorwaarden voor kwalificatie als intellectuele eigendomsrecht 133
6.2. Het concrete immaterieel object: de handelsnaam 134
6.3. De beschermde 'prestatie' 134
6.3.1. De utilitaire gedachte: de handelsnaam als mechanisme ter ordening van de mededinging 135
6.3.2. De natuurrechtelijke beloningsgedachte 137
6.4. Het handelsnaamrecht als subjectief recht 139
6.4.1. De komst van het Nieuw BW 1992: de handelsnaam als vermogensrecht en subjectief recht 140
6.5. Het handelsnaamrecht als absoluut en uitsluitend recht 141
6.5.1. De rekestprocedure van artikel 6 Hnw en het uitsluitend recht 143
6.6. De handelsnaam als IE-recht volgens het Hof van Justitie 144
6.6.1. Hof van Justitie 16 november 2004, zaak C-245/02 (*Anheuser-Busch*) 145
6.6.2. Hof van Justitie 11 mei 1999, zaak C-255/97 (*Pfeiffer Grosshandel/Löwa*) 146
6.7. De Hoge Raad hakt de knoop door 148
6.7.1. Standpunt 149
6.8. Samenvatting 150

7. De handelsnaam als vermogensrecht 152

7.1. Overdraagbaarheid van de handelsnaam 152
7.1.1. Het belang van overdracht 152
7.1.2. Overdracht en levering van de handelsnaam volgens het Burgerlijk Wetboek 154
7.1.3. Overgang van de handelsnaam bij erfopvolging 155
7.1.4. De achtergrond van de gebonden overdracht 155
7.1.5. De gebonden overdracht als achterhaalde waarborg tegen misleiding 156
7.2. Overgang van de onderneming 158
7.2.1. Het begrip onderneming gedefinieerd 158
7.2.2. Het aktevereiste 161
7.2.3. Gebruik door rechtsvoorganger na overdracht handelsnaam 163
7.2.4. Een bijna vrije overdracht 164
7.3. De handelsnaamrechtelijke licentie 165
7.3.1. Historische bezwaren tegen de handelsnaamlicentie 165
7.3.2. Franchisen en licentie 166
7.3.3. Het rechtskarakter van de licentie 167
7.3.4. De handelsnaamlicentie is geen beperkt recht 170
7.3.5. Overdraagbaarheid van de handelsnaamlicentie 171
7.4. Handhaving van de handelsnaam(licentie) door de licentienemer 173
7.4.1. Enkele casusposities 173
7.4.2. De onderneming als handhavingsgerechtigde 174
7.4.3. Verbodsbepalingen in plaats van een uitsluitend recht 176
7.4.4. Standpunt 178

7.5. Beëindiging van de licentie en gevolgen 179
7.5.1. Het handelsnaamrecht en de licentie in het faillissement 182
7.6. Een kijkje over de grens: de overdraagbaarheid en licentie in Duitsland 184
7.6.1. Introductie van de handelsnaamrechtelijke wet- en regelgeving in Duitsland 185
7.6.2. De overdracht van de handelsnaam in Duitsland 186
7.6.3. De licentie in Duitsland 188
7.7. Overige vermogensrechtelijke aspecten 190
7.7.1. Het vestigen en uitwinnen van een pandrecht op de handelsnaam 190
7.7.2. Beslag op het recht op de handelsnaam 191
7.8. Samenvatting 193

8. De beschermingsomvang van de handelsnaam 195

8.1. Artikel 5 als de kernbepaling van de Handelsnaamwet 195
8.2. De deelnemers aan het conflict van artikel 5 Hnw 196
8.2.1. Het belang van de handelsnaamgerechtigde bij handhaving van zijn recht 197
8.2.2. Een beroep op artikel 5 Hnw door derden 197
8.2.3. De (ir)relevantie van handelsnamen van niet in de procedure betrokken derden 198
8.2.4. De belangen van concurrenten in het handelsnaamrechtelijk speelveld 199
8.3. De belangen van artikel 5 Hnw vertaald naar grondrechten 200
8.3.1. Toepasselijkheid via het geharmoniseerde merkenrecht 203
8.3.2. Toepasselijkheid via de Handhavingsrichtlijn 203
8.3.3. Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid 204
8.4. Verwarringsgevaar in artikel 5 Hnw 205
8.4.1. Verwarringsgevaar als internationaal kernbegrip bij het bepalen van de beschermingsomvang van onderscheidingstekens 205
8.4.2. Direct en indirect verwarringsgevaar 206
8.5. Bescherming vóór en ná het voeren van de handelsnaam 207
8.5.1. Nawerking 208
8.5.2. Voorbereidingshandelingen 210
8.6. De relevante omstandigheden bij de beoordeling van verwarringsgevaar 210
8.7. Dezelfde naam of slechts in geringe mate afwijkend 212
8.7.1. Geringe afwijking versus merkenrechtelijke overeenstemming 215
8.8. De aard van de onderneming 218
8.9. Vestigingsplaats 221
8.9.1. Bescherming van buitenlandse handelsnamen in Nederland 223
8.9.2. Plaatselijke bekendheid heeft plaatsgemaakt voor landelijke dekking 225
8.9.3. Geografische uitbreiding en de gevolgen 228
8.9.4. Een kijkje over de grens: *the zone of natural expansion* in het Amerikaanse merkenrecht 230
8.9.5. Een kijkje over de grens: landelijke bescherming in Duitsland, tenzij… 233
8.9.6. Standpunt 234

8.10. Het onderscheidend vermogen van de handelsnaam 236
8.10.1. Het voorkomen van onterechte monopolies en de plicht om af te wijken 237
8.10.2. De achtergrond van het klassieke standpunt over onderscheidend vermogen 239
8.10.3. Voor artikel 1 Hnw is voldoende dat de naam afwijkt van (nabijgelegen) andere namen 241
8.10.4. Onderscheidend vermogen als relevante factor voor verwarringsgevaar 242
8.10.5. Een toename van het aantal conflicten tussen twee handelsnamen 243
8.10.6. Consequenties van het veranderende speelveld 244
8.10.7. De gewijzigde naamskeuze en het uitsluitend recht op de handelsnaam 245
8.10.8. De behoefte tot vrijhouding in het handelsnaamrecht wordt steeds groter 246
8.11. Overige relevante omstandigheden van het geval 247
8.12. Relevante publiek 249
8.12.1. Het algemeen publiek 249
8.12.2. De verwarde afnemer of consument 252
8.12.3. De verwarde niet-afnemer 254
8.13. Verwarringsgevaar: een van oudsher feitelijke beoordeling met normatieve trekken 256
8.13.1. Handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar: van oudsher een feitelijke vaststelling 256
8.13.2. Normatief verwarringsgevaar in het merkenrecht 257
8.13.3. Handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar: steeds meer normatieve trekken 259
8.13.4. Vergissen en verwarren: een de-minimisregel of een belangenafweging 261
8.13.5. Standpunt 264
8.14. Inbreukmakend handelsnaamgebruik versus rechtscheppend gebruik 270
8.15. Processuele aspecten van de civiele rechtshandhaving 273
8.15.1. Het wijzigingsverzoek in de rekestprocedure van artikel 6 Hnw 273
8.15.2. Het verbod in de dagvaardingsprocedure 276
8.15.3. Welke naamswijziging is nodig na het rechterlijk oordeel? 278
8.15.4. Nawerking van de relatieve onrechtmatigheid 279
8.15.5. Territoriale reikwijdte van het verbod c.q. het gebod tot wijziging 280
8.15.6. Een redelijke termijn voor naleving van het verbod c.q. het gebod tot wijziging 282
8.15.7. Het verbod c.q. gebod geldt voor de onderneming 282
8.16. Overige vorderingen 284
8.16.1. Maatregelen voortvloeiende uit de Handhavingsrichtlijn 284
8.16.2. Geen grondslag voor overdracht domeinnaam bij handelsnaamschending 286
8.17. Samenvatting 289

9. *Artiestenverloningen*, *Parfumswinkel* en *Dairy Partners*: meer dan alleen verwarringsgevaar? 292

9.1. *Artiestenverloningen* en *Parfumswinkel*: een kentering in de praktijk 292
9.1.1. Het algemeen belang bij vrijhouden doet zijn intrede in het handelsnaamrecht 292
9.2. Het oordeel van het Gerechtshof Den Haag inzake *Parfumswinkel* 294
9.2.1. De naamskeuze als beperkte creatieve prestatie 294
9.2.2. Het stappenplan voor de beoordeling van conflicten tussen louter beschrijvende handelsnamen volgens *Parfumswinkel* 297
9.3. Louter beschrijvend en al dan niet gebruikelijke handelsnamen 298
9.3.1. Beschrijvende merken 298
9.3.2. Louter beschrijvende handelsnamen 300
9.3.3. Van Boekwinkels naar Schoeiselwinkels en Hoge hakjes-winkels 301
9.3.4. De louter beschrijvende handelsnaam in de lagere rechtspraak 303
9.3.5. De louter beschrijvende handelsnaam in Duitsland 305
9.4. Een andere vrijhoudingsbehoefte in het merkenrecht en handelsnaamrecht 310
9.4.1. De verschillende functies van merk en handelsnaam als mogelijke verklaring voor een verschillende vrijhoudingsbehoefte 310
9.4.2. Standpunt 312
9.5. Het verschil in de systematiek van merkenrecht en handelsnaamrecht 315
9.6. Standpunt 317
9.7. Inburgering 320
9.7.1. Inburgering in merkenrechtelijke zin 320
9.7.2. Handelsnaamrechtelijke inburgering 321
9.7.3. Omvang van inburgering 323
9.7.4. Complicerende factor 1: het territoriale aspect van het handelsnaamrecht 324
9.7.5. Complicerende factor 2: het hanteren van een merkenrechtelijke inburgeringsdrempel creëert een grote kloof tussen louter beschrijvende en overige handelsnamen 325
9.7.6. Handelsnaamrechtelijke inburgering in de lagere rechtspraak na *Parfumswinkel* 326
9.8. De antwoorden op de prejudiciële vragen in *Dairy Partners* 327
9.9. Samenvatting 328

10. Samenloop van regimes en bescherming naast de Handelsnaamwet 331

DEEL 1: DE 'SAMENLOOP' VAN REGIMES BIJ RECHTSVERKRIJGING 331

10.1. De ontwikkeling in de functies van het merk en de handelsnaam 331
10.1.1. Dienstmerk en handelsnaam 333
10.1.2. HvJ EG 11 september 2007, C-17/06 (*Céline*) 335
10.1.3. Statistische gegevens over (dienst)merken in de Benelux anno 2018/2019 338
10.2. Tekens met een dubbelfunctie: de domeinnaam als handelsnaam en als merk 339

10.3. Cumulatie van regimes 341
10.3.1. Handelsnaamrechtelijke bescherming in gevallen waarin het BVIE expliciet bescherming aan het merk ontzegt 342
10.3.2. Cumulatie van merk en handelsnaam en de verhouding tot 2.19 BVIE 342
10.3.3. Geen merkbescherming om territoriale redenen 344
10.3.4. Geen merkbescherming wegens gebrek aan onderscheidend vermogen 346
10.3.5. Beperking van de keuzevrijheid voor de eisende partij 348

DEEL 2: SAMENLOOP VAN REGIMES BIJ DE HANDHAVING 349

10.4. Conflicten tussen merken en handelsnamen 349
10.5. Handhaving: ouder merk, jongere handelsnaam 350
10.6. Artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE 352
10.6.1. Beperking verbodsrecht en eerlijk gebruik 353
10.7. Artikel 5a Hnw 356
10.7.1. De verschillen in de praktijk 358
10.8. Handhaving: oudere handelsnaam, jonger merk 360
10.9. Nietigheid van het merk en oppositie 361
10.9.1. De nietigheidsactie bij het BBIE of de rechter 361
10.9.2. De nietigheidsactie en oppositie bij het EUIPO 362
10.10. Rechtsverwerkingstermijnen 365
10.11. De verschillende functies en het gevaar voor verwarring 366

DEEL 3: DE AANVULLENDE BESCHERMING VAN ARTIKEL 6:162 BW 367

10.12. De aanvullende werking van artikel 6:162 BW voor conflicten waarbij namen van niet-ondernemingen betrokken zijn 367
10.12.1. De verhouding tussen het intellectuele eigendomsrecht en de eerlijke mededinging 367
10.12.2. De negatieve reflexwerking bij IE-rechten: bijkomende omstandigheden 369
10.12.3. De negatieve reflexwerking bij handelsnamen en andere onderscheidingstekens 371
10.13. De gevallen waarin voor conflicterende onderscheidingstekens wél meer nodig is dan verwarringsgevaar 376
10.13.1. Bescherming buiten het economisch speelveld 377
10.13.2. Bescherming tegen andere daden dan verwarringwekkende handelsnamen 377
10.13.3. Bescherming tegen andere daden dan verwarringwekkende handelsnamen naar Duits recht 379
10.14. Bescherming voor niet-onderscheidende tekens na *Artiestenverloningen* en *Parfumswinkel* 380
10.14.1. De onderbouwing van de bijkomende omstandigheden-toets door het hof te Den Haag 381
10.15. De concrete bijkomende omstandigheden 384
10.15.1. Domeinnaamkaping en kwade trouw als bijkomende omstandigheid 386
10.15.2. Bijkomende omstandigheden in de lagere rechtspraak 389
10.15.3. Bijkomende omstandigheden en proceskosten 392
10.16. Samenvatting 393

11. Synthese en alternatieven 396

11.1. Synthese 396
11.2. De gesignaleerde problemen en de daaruit te trekken conclusies 397
11.2.1. De oorspronkelijke doelstelling (Hoofdstukken 2 en 3) 397
11.2.2. Het ondernemingsbegrip wordt opgerekt en niet-traditionele handelsnamen winnen aan terrein (Hoofdstuk 4) 398
11.2.3. De keuze voor handelsnamen wijzigt door geografische uitbreiding van de handel en door de komst van het internet (Hoofdstuk 4) 400
11.2.4. Het afnemende belang van bescherming tegen misleidende handelsnamen en de bescherming van het algemeen belang (Hoofdstuk 5) 401
11.2.5. De kwalificatie van het recht op de handelsnaam als subjectief recht, als uitsluitend recht en als recht van intellectuele eigendom (Hoofdstuk 6) 403
11.2.6. De gebonden overdracht dient niet langer een doel en er is behoefte aan regulering van de handelsnaamlicentie (Hoofdstuk 7) 404
11.2.7. De beoordeling van het handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar is steeds meer normatief (Hoofdstuk 8) 405
11.2.8. De territoriale beperking van de handelsnaambescherming (Hoofdstuk 8) 407
11.2.9. De onvoorspelbare rechtelijke beslissingen met betrekking tot beschrijvende handelsnamen (Hoofdstukken 8 en 9) 408
11.2.10. De overlap tussen merk en handelsnaam en de aanvullende werking van de onrechtmatige daad (Hoofdstuk 10) 410
11.2.11. De uit het gemene recht afkomstige bijkomende omstandigheden toets, sluit niet goed aan op het handelsnaamrecht in zijn huidige vorm (Hoofdstuk 10) 412
11.2.12. Resumé 413
11.3. Een voorstel voor een alternatieve Handelsnaamwet 413
11.4. Wettekst 420

Summary 427

Lijst van aangehaalde literatuur 434

Jurisprudentieregister 448

Over de auteur 471

Gebruikte afkortingen

AA	Ars Aequi, juridisch studentenblad
ACM	Autoriteit Consument & Markt
ADHGB	Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch
A-G	advocaat-generaal
AMI	Informatierecht/AMI, tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht
art.	artikel
B9	www.boek9.nl
BenGH	Benelux-Gerechtshof
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BIE	Bijblad bij de Industriële Eigendom; vanaf maart 2010: Berichten Industriële Eigendom
bijv.	bijvoorbeeld
BIRPI	Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle; na 1970 hernoemd tot WIPO
BMMB	BMM Bulletin (Bulletin van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht)
BMW	Eenvormige Beneluxwet op de Merken / Benelux Merkenwet
B.V.	besloten vennootschap
BVIE	Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom
BW	Burgerlijk Wetboek
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
c.q.	casu quo (respectievelijk)
c.v.	commanditaire vennootschap
diss.	dissertatie
DomJur	Domeinnaam Jurisprudentie
etc.	et cetera
ECLI	European Case Law Identifier
EG	Europese Gemeenschap(pen)
EU	Europese Unie
EUIPO	European Union Intellectual Property Office; tot 23 maart 2016
e.v.	en verder
EVRM	Europees verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
Fw	Faillissementswet
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GS	Groene Serie (Wolters Kluwer)
HGB	Handelsgesetzbuch
Hnw	Handelsnaamwet
Hof	Gerechtshof
HR	Hoge Raad
Hrgw	Handelsregisterwet
Hrl	Handhavingsrichtlijn

Hst.	hoofdstuk
HvJ	Hof van Justitie
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IEF	IE-Forum
IER	Intellectuele Eigendom en Reclamerecht
JBPlus	Jurisprudentie Bestuursrecht Plus
JOR	Jurisprudentie Ondernemingsrecht
ktr.	kantonrechter
KvK	Kamer van Koophandel
m.nt.	met noot van
MvA	memorie van antwoord
MvT	memorie van toelichting
MvV	Maandblad voor Vermogensrecht
NBW	Nieuw Burgerlijk Wetboek
NJ	Nederlandse Jurisprudentie
NJB	Nederlands Juristenblad
NJF	Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak
NJV	Nederlandse Juristenvereniging
nr.	nummer
NTBR	Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
N.V.	naamloze vennootschap
OHIM	Office for the Harmonization of the Internal Market
OM	Openbaar Ministerie
ov.	overweging
p.	pagina
par.	paragraaf
Parl. Gesch.	Parlementaire Geschiedenis
PbEG	Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
PbEU	Publicatieblad van de Europese Unie
PG	Procureur-Generaal
Prg.	Praktijkgids
Rb.	Rechtbank
red.	redactie/redacteur
RM Themis	Rechtsgeleerd Magazijn Themis
rov.	rechtsoverweging
ROW	Rijksoctrooiwet
Rv	Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
RvdW	Rechtspraak van de Week
SIDN	Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
Stb.	Staatsblad
Stcrt.	Staatscourant
T&C	Tekst & Commentaar
Trb.	Tractatenblad
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property rights
TvCH	Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
TvI	Tijdschrift voor Insolventierecht

TVVS	Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen
UDRP	Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
UvP	Unieverdrag van Parijs tot de bescherming van de industriële eigendom
UWG	Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
vgl.	vergelijk
Vo.	Verordening
v.o.f.	vennootschap onder firma
VS	Verenigde Staten van Amerika
VV	Voorlopig Verslag
VWEU	Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
vzr.	voorzieningenrechter
W	Weekblad van het Recht
WER	Wetboek van Economisch Recht
WIPO	World Intellectual Property Organization
WPNR	Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
WTO	World Trade Organization
WvK	Wetboek van Koophandel

1. Inleiding

1.1. Introductie

In 1883 werd, met de totstandkoming van het Unieverdrag van Parijs, een belangrijke stap voorwaarts gezet voor wat betreft de bescherming van rechten van industriële eigendom. Teneinde een sterkere en meer innovatieve economie te creëren werd de behoefte gevoeld om beperkingen op te leggen aan het gebruik van industriële creaties, innovaties en onderscheidingstekens zonder de voorafgaande toestemming van de rechthebbende op het object. De bescherming die werd verleend had als gemene deler dat daarmee niet alleen beoogd werd om de rechthebbende, als de rechtmatige gebruiker van het te beschermen object, een bevoorrechte economische positie te verlenen. Ook het realiseren van een solide en betrouwbaar economisch speelveld was een van de doelstellingen. Het algemeen belang was derhalve ook met de bescherming van industriële eigendom gediend. Artikel 8 van het Unieverdrag bepaalde dat de handelsnaam door de lidstaten beschermd diende te worden.

Het duurde tot 1921 voordat de Nederlandse wetgever die bescherming van de handelsnaam in een specifieke wet vastlegde; de Handelsnaamwet. De wet die in werking trad op 15 oktober 1922 verloste Nederland van een leemte in de wetgeving op het gebied van de economische ordening. De wet beoogde vooral om botsingen tussen handelsnamen te voorkomen en, meer in algemene zin, om te waarborgen dat de handelsnaam in het economisch verkeer haar informatie- en identificatiefunctie optimaal kon vervullen. De handelspraktijk leerde dat de handelsnaam geregeld werd misbruikt door kwaadwillenden om het publiek op het verkeerde been te zetten. Handelsnamen van bekende ondernemingen of namen van personen die in de handel een goede reputatie hadden opgebouwd, werden gebruikt om kwalitatief minderwaardige producten aan de man te brengen. Met een beperkte set aan eenvoudige regels die kort gezegd dienden om verwarring bij, en misleiding van het publiek door het gebruik van ongeoorloofde handelsnamen te voorkomen, meende de wetgever dat de benodigde ordening in het economisch verkeer kon worden aangebracht. Omdat de handel destijds veelal op lokaal niveau plaatsvond, liet de regeling toe dat een overeenstemmende – of zelfs dezelfde – naam elders in Nederland of voor andere activiteiten werd gebruikt, zolang misleiding of verwarring van het publiek maar niet aan de orde was.

Anders dan voor andere rechten van industriële eigendom lag de grondslag voor bescherming niet zozeer in de beloning van een creatieve inspanning. De verleende handelsnaamrechtelijke bescherming diende vooral het algemeen belang. Het ging erom dat het economisch speelveld ongestoord kon functioneren en gevrijwaard bleef van oneerlijke handelspraktijken. De naam van de onderneming vormde de zakelijke identiteit van de onderneming in het rechtsverkeer. Er bestond dan ook een nauwe band tussen de handelsnaam enerzijds, en de onderneming (en de persoon van de ondernemer, wiens naam meestal onderdeel van de handelsnaam uitmaakte) anderzijds. De wetgever achtte het van belang dat deze band niet verbroken of verstoord werd.

Een eeuw later hanteren we in hoofdzaak nog dezelfde set aan regels als in 1922. De tijd heeft evenwel niet stilgestaan en de maatschappij en het economisch verkeer zijn danig veranderd. Als we het handelsverkeer onder de loep nemen dan moeten we vaststellen dat het aantal ondernemingen dat actief is in Nederland sterk is gegroeid, dat het aandeel van dienstverlenende onder-

nemingen in het handelsverkeer groter dan ooit is, en dat het handelsdebiet van een onderneming zich tegenwoordig nog zelden beperkt tot de eigen vestigingsplaats. De afzetmarkt voor de waren of diensten van de onderneming strekt zich voor wat betreft het overgrote merendeel van de ondernemingen uit tot het grondgebied van heel Nederland of zelfs daarbuiten. De komst van het internet heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Gebleken is bovendien dat wijzigingen in het economische speelveld, een aanzienlijke invloed hebben gehad op de keuze van de handelsnaam. Waar de handelsnaam aanvankelijk vaak de naam van de eigenaar van de onderneming bevatte, is dat niet langer de hoofdregel.

Ten opzichte van een eeuw geleden is de handelsnaam ook nog eens andere functies gaan vervullen. De handelsnaam is verworden tot een zelfstandig rechtsobject met een eigen economische waarde. De handelsnaam is drager geworden van goodwill met het gevolg dat de gebruiker van een handelsnaam een economisch belang heeft om de handelsnaam te exploiteren en aldus de goodwill te verzilveren. Vanzelfsprekend zijn al deze ontwikkelingen niet meegewogen bij de inrichting van de Handelsnaamwet.

1.2. Vraagstelling, opzet en methodologie

1.2.1. Vraagstelling

Uit de rechtspraak van de afgelopen 100 jaar volgt dat de Hnw lange tijd overwegend conform de letter van de wet is toegepast. Ontwikkelingen in het maatschappelijke en economische verkeer hebben in algemene zin weinig invloed gehad op de werking van de wet in de praktijk en op de publieksperceptie van wat rechtens juist is, althans, behoort te zijn. Voor zover deze ontwikkelingen enige invloed hebben gehad heeft dit niet geresulteerd in wijzigingen van de wet maar eerder in een herdefiniëring van wettelijke begrippen.

De vraag is of hiermee kan worden volstaan of dat het handelsverkeer er op een zeker moment zodanig anders uitziet dan ten tijde van de totstandkoming van de Handelsnaamwet, dat een meer rigoureuze aanpak in de rede ligt. Zal het honderdjarig bestaan van de Handelsnaamwet in 2021 in het teken komen te staan van een zoektocht naar een vernieuwde wettelijke regeling die beter aansluit bij de maatschappelijke en economische behoeften, of is de Handelsnaamwet in zijn huidige vorm nog geschikt om de economische orde ook in de toekomst te bewaren? De hoofdvraag van dit onderzoek luidt derhalve:

> *"Sluit de Handelsnaamwet in zijn huidige vorm aan bij de behoeften van het huidige maatschappelijke- en het handelsverkeer of is een aanpassing of hervorming van het wettelijke systeem wenselijk?"*

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zal allereerst de huidige systematiek van de Handelsnaamwet worden beschreven waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan de ratio die aan de systematiek van de wet ten grondslag lag ten tijde van de totstandkoming van de wet. Vervolgens zullen juridische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen worden besproken die zich hebben voorgedaan sinds de totstandkoming van de Hnw. Aan de hand daarvan zal worden beoordeeld of het wenselijk is dat het wettelijke systeem door deze ontwikkelingen wordt

beïnvloed, of deze ontwikkelingen daadwerkelijk invloed hebben gehad op de invulling van het recht, althans, op de wijze waarop naar het handelsnaamrecht wordt gekeken, en, indien zulks het geval is, of daarmee in voldoende mate tegemoet is gekomen aan deze maatschappelijke ontwikkelingen.

1.2.2. Opzet proefschrift

Centraal in dit proefschrift staat de vraag in hoeverre de inhoud en de toepassing van de Handelsnaamwet nog aansluit bij de maatschappij van vandaag de dag. Om die vraag te beantwoorden dient het gehele handelsnaamrechtelijke speelveld te worden geanalyseerd.

In dit proefschrift is gekozen voor een indeling die bepaald wordt door de aard, de theorie en de hoofdbegrippen van het handelsnaamrecht. De hoofdbegrippen van het handelsnaamrecht vormen tezamen het wezen van het onderliggende rechtssysteem. Hoewel niet is gekozen voor een artikelsgewijze bespreking, komen alle artikelen uit de niet erg omvangrijke Handelsnaamwet in meer of mindere mate aan de orde. De volgorde van hoofdstukken volgt evenwel niet de volgorde van de artikelen in de Handelsnaamwet.

Bij de behandeling van de hoofdonderwerpen zal stelling worden genomen over die onderwerpen, in het lichaam van de hoofdstukken, en in de beknopte samenvattingen aan het einde van de hoofdstukken 4 tot en met 10. Deze samenvattingen en standpunten vormen vervolgens de basis voor de in het slothoofdstuk te trekken conclusies en het in dat hoofdstuk geformuleerde voorstel voor een wijziging van de Handelsnaamwet.

Dit onderzoek bestaat uit vier delen.

Het eerste deel – hoofdstukken 2 en 3 – wordt gevormd door een beschouwend historisch overzicht van de bescherming van de handelsnaam vóór de komst van de Handelsnaamwet en de beweegredenen die aan de totstandkoming van de Handelsnaamwet ten grondslag hebben gelegen. Dit deel dient om het startpunt te definiëren en ter duiding van de opvatting van de wetgever ten tijde van de totstandkoming van de Handelsnaamwet. Omdat nadien weinig wijzigingen van de wet zich hebben voorgedaan, geven de voorbereidende handelingen in de Parlementaire Geschiedenis de spaarzame expliciete uitlatingen van de wetgever over het doel en de strekking van de wet weer.

In het tweede deel – hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 – wordt besproken wat de wettelijke kernbegrippen zijn die het bestaansvereiste vormen voor het scheppen van het recht op de handelsnaam en het behoud van dat recht. Ook zullen de belanghebbenden en hun belangen worden geïdentificeerd en wordt stilgestaan bij de vraag in welke mate de Handelsnaamwet de belangen van het brede publiek dient en in welke mate bescherming wordt geboden aan de eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam. Vervolgens volgt een beoordeling van de wettelijke systematiek op macroniveau waarbij besproken wordt op welke wijze het recht op de handelsnaam past in de systematiek van het burgerlijk recht, waaronder het vermogensrecht en hoe het recht op de handelsnaam zich vermogensrechtelijk verhoudt tot andere rechten van intellectuele eigendom.

In het derde deel – hoofdstukken 8, 9 en 10 – van dit onderzoek komt de vraag aan de orde hoe het recht op de handelsnaam kan worden gehandhaafd tegen latere gebruikers van overeenstem-

mende onderscheidingstekens en welke feiten en omstandigheden in het systeem van de wet en in de rechtspraak bepalen of een verbod gerechtvaardigd is. Tevens wordt aandacht besteed aan de samenloop van de handelsnaamrechtelijke bescherming met andere beschermingsregimes in de handhavingsfase, zoals het merkenrecht of het leerstuk van de onrechtmatige daad. Ook komt nadrukkelijk aan bod in welke mate het onderscheidend vermogen van de handelsnaam een relevante omstandigheid is bij de handhaving van de handelsnaam, en op welke wijze het bestaande wettelijk systeem ruimte laat om, indien gewenst, een te ruime bescherming van het recht op de handelsnaam te voorkomen.

Het laatste deel – hoofdstuk 11 – bevat de synthese. In dit deel zal ik de hoofdvraag beantwoorden. De bevindingen uit het tweede en derde deel zullen tegen het licht worden gehouden teneinde vast te stellen in hoeverre de bestaande regeling voldoet aan de wensen van deze tijd en op welke punten aanpassingen van de wettelijke regeling raadzaam zijn. Tevens zal ik een concrete suggestie doen voor aanpassing van de wet.

1.2.3. Methodologie

Het onderzoek is juridisch-dogmatisch van aard. Het object van het onderzoek wordt gevormd door het positieve recht, zoals is neergelegd in geschreven en ongeschreven regels en jurisprudentie en van commentaar is voorzien in de literatuur. De literatuur over het Nederlandse handelsnaamrecht is, met name in recente jaren, weinig omvangrijk. In de bekende handboeken en commentaren over het intellectueel eigendomsrecht komt het handelsnaamrecht structureel wel aan bod, echter, de omvang van het hoofdstuk handelsnaamrecht is vaak relatief beperkt. Dat is in zekere zin opmerkelijk gelet op de ruime hoeveelheid rechtspraak die jaarlijks over het handelsnaamrecht wordt gepubliceerd. Dit maakt wel dat de rechtspraak een belangrijke bron van informatie vormt voor dit onderzoek.

In de loop der jaren hebben slechts weinigen zich eraan gewaagd om een analyse van het handelsnaamrecht te maken met het doel om de werking van de wet te bestuderen en de pijnpunten van de Handelsnaamwet bloot te leggen om zo tot een beter begrip van het wettelijk systeem te komen. Het beste overzicht is gegeven in de dissertaties van Sonja Boekman uit 1956 (en de aanvullingen daarop in de tweede druk van 1977) en Erwin Arkenbout uit 1987 (en de aanvullingen daarop in de tweede druk uit 1991). Vastgesteld moet worden dat, hoewel in de dissertaties verscheidene bezwaren naar voren zijn gebracht tegen het wettelijk systeem en de werking daarvan in de rechtspraktijk, deze vooralsnog niet tot een aanpassing van het wettelijk systeem hebben geleid. Mede gelet op de volledigheid van de werken van Boekman en Arkenbout zal ik mij in dit proefschrift onthouden van een volledige herbeschrijving van de historie en de systematiek van de wettelijke regeling, in de wetenschap dat ik niet tot wezenlijk andere conclusies zal komen met betrekking tot de ten tijde van de publicatie van die boeken geldende situatie. De juridische en maatschappelijke ontwikkelingen, en de veranderende verhoudingen sinds het verschijnen van het proefschrift van Arkenbout, geven evenwel aanleiding om andermaal de Handelsnaamwet te bespreken met het doel om de werking van de Handelsnaamwet te analyseren en eventuele nieuwe knelpunten bloot te leggen, die nog niet aan de orde waren in 1987. Tegelijkertijd zal ik in dit onderzoek aandacht besteden aan de handelsnaamrechtelijke pijnpunten die door Boekman en Arkenbout zijn gesignaleerd. Ik zal antwoord geven op de vraag of die pijnpunten heden ten dage nog steeds spelen.

Het zwaartepunt van het onderzoek is gelegen in de beschrijving, uitleg en analyse van het recht, dat voor het handelsnaamrecht in de afgelopen honderd jaren voornamelijk wordt gevormd door de rechtspraak. Veel van de handelsnaamrechtelijke conflicten worden in de rechtspraak beslecht in de feitelijke instanties en overwegend in kort geding. Het aantal handelsnaamrechtelijke conflicten dat de weg naar de rechtszaal weet te vinden is groot. In de aard van de in dit onderzoek aangehaalde rechtspraak is een tweedeling te herkennen. Aan de ene kant is er de verzameling aan rechtspraak van de Hoge Raad. Het aantal handelsnaamrechtelijke zaken dat door de Hoge Raad wordt beslecht is tegenwoordig relatief beperkt maar dat is niet altijd zo geweest. Een uitgebreide verzameling aan arresten en beschikkingen van de Hoge Raad heeft richting gegeven aan de toepassing van de Handelsnaamwet in de praktijk alsook aan de in de wet gehanteerde begrippen. Het andere deel van de rechtspraak, overwegend lagere rechtspraak van de rechtbanken en gerechtshoven, betreft voor het overgrote deel uitspraken in procedures op de voet van artikel 5 en 5a Handelsnaamwet waarin de hoofdvraag is of twee tegenover elkaar staande onderscheidingstekens op verwarringwekkende wijze met elkaar overeenstemmen. Conflicten over andere bepalingen uit de Handelsnaamwet worden maar zeer sporadisch uitgevochten.

De handboeken van Boekman en Arkenbout zijn vrij volledig in hun overzicht van de gepubliceerde handelsnaamrechtelijke rechtspraak, zowel voor wat betreft de lagere rechtspraak van rechtbanken en gerechtshoven, als de rechtspraak van de Hoge Raad. Mede daardoor zijn de werken van Boekman en Arkenbout voor de praktijkbeoefenaar zo bruikbaar als handboek. In dit onderzoek heb ik ervoor gekozen om, eveneens zo volledig mogelijk te zijn in de verwijzing naar gepubliceerde rechtspraak. Mijn verwijzingen naar rechtspraak zullen, in grote lijnen, alle rechtspraak van de Hoge Raad vanaf de inwerkingtreding van de Handelsnaamwet omvatten en daarnaast de rechtspraak van de rechtbanken en gerechtshoven in Nederland (met de nadruk op de rechtspraak vanaf 1991, het jaar van publicatie van de tweede druk van Arkenbout). Omdat de handelsnaamrechtelijke conflicten per definitie in hoge mate feitelijk van aard zijn, geeft juist de rechtspraak van de lagere rechters inzicht in de methoden van rechtsvinding die door de rechter in het concrete geval wordt gehanteerd alsook in de factoren die uiteindelijk het oordeel van de rechter dragen.

Het handelsnaamrecht is niet geharmoniseerd. Dit betekent dat de bescherming van de handelsnaam in de verschillende landen uiteenlopend is geregeld. Met betrekking tot een aantal deelonderwerpen in het onderzoek zal een beknopte rechtsvergelijking gemaakt worden. Het gaat dan om de volgende thema's: (i) de mogelijkheid van overdracht en licentie van de handelsnaam, (ii) de territoriale reikwijdte van het recht op de handelsnaam in het licht van expansiemogelijkheden, (iii) de eis van onderscheidend vermogen in het handelsnaamrecht, en (iv) de mogelijkheid om op te treden tegen andere gedragingen dan verwarringwekkende gedragingen. In het onderzoek zal blijken dat deze onderwerpen van wezenlijk belang zijn voor de aard van het handelsnaamrecht. De rechtsvergelijking zal vrijwel uitsluitend betrekking hebben op het toepasselijk recht in Duitsland, ten aanzien van één deelonderwerp aangevuld met een uitstapje naar het wettelijk systeem in de Verenigde Staten (paragraaf 8.9.4). Voor de rechtsvergelijking met Duitsland geldt dat onze oosterburen een rechtstelsel hebben dat in de kern vergelijkbaar is met het Nederlandse. Zowel het Nederlandse als het Duitse recht is voor wat betreft het privaatrechtelijke mededingingsrecht in belangrijke mate gestoeld op Napoleontisch recht. Nederland en Duitsland hebben aldus een gezamenlijke rechtshistorie. Gelet op het feit dat de behandeling van het Nederlandse recht vele malen diepgaander is dan hetgeen over het Duitse recht zal worden geschreven,

dient de vergelijking in hoofdzaak om te duiden dat de wijze waarop in Duitsland invulling is gegeven aan de gedeelde juridische historie, verschilt van de Nederlandse, en om inzichtelijk te maken welke alternatieve benaderingen voorhanden zijn. De rechtsvergelijking is niet bedoeld als sluitend bewijs voor bepaalde effecten.

1.3. Afbakening

Dit onderzoek staat in dienst van de rechterlijke praktijk. In dit proefschrift zal een overzicht worden gegeven van de stand van het handelsnaamrecht in Nederland. Tendensen in de rechtspraak zullen worden geïdentificeerd en verklaard. Met name Hoofdstukken 8, 9 en 10 bevatten een omvangrijke hoeveelheid rechtspraak aangaande conflicten tussen onderscheidingstekens.

Daar waar in de rechtspraktijk onduidelijkheid bestaat over de toepassing van het wettelijk regime, of waar de onverkorte toepassing tot onrechtvaardige of onvoorspelbare uitkomsten aanleiding geeft, zal een poging gedaan worden om een oplossing te formuleren. Aan het slot van het onderzoek zal een voorstel worden geformuleerd voor een aanpassing van de wet in een poging om, in de ogen van de auteur, de wetgeving op een passende wijze af te stemmen op de in het lijf van het onderzoek te behandelen juridische en maatschappelijke ontwikkelingen. Met deze suggestie voor aanpassing van de wet wordt getracht om een betere, meer voorspelbare en rechtvaardige rechtspleging te realiseren.

Het onderzoeksterrein is beperkt tot het civiele handelsnaamrecht. Hoewel het strafrecht een rol kan spelen in het intellectuele eigendomsrecht, en ook in het handelsnaamrecht, wordt aan dit onderwerp zeer marginaal aandacht besteed in dit proefschrift.

Het onderzoek is afgesloten op 8 maart 2020. Met ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan is beperkt rekening gehouden.

2. De Nederlandse praktijk vóór de komst van de Handelsnaamwet

2.1. De handelsnaam in de negentiende eeuw

Hoewel het hoofdthema in dit onderzoek wordt gevormd door de vraag in hoeverre de Hnw nog aansluit bij de maatschappelijke behoeften en het rechtsgevoel van vandaag de dag, is het onvermijdelijk om bij aanvang aandacht te schenken aan het verleden. De inwerkingtreding van de Hnw in 1922[1] zou dan een mooi startpunt kunnen zijn. Echter, om de motieven voor de wet ten volle te kunnen begrijpen is het behulpzaam, en misschien zelfs noodzakelijk, om nog verder de geschiedenisboeken in te duiken. De wettekst, maar ook de verklaringen en overwegingen die in de aanloop naar de totstandkoming van de Hnw door de regering en volksvertegenwoordigers zijn geuit en gepubliceerd, geven namelijk niet op alle relevante vragen een duidelijk antwoord.

De bescherming van de naam van een onderneming was vóór de totstandkoming van de Hnw niet wettelijk vastgelegd. Toch moeten we voor de eerste handelsnaamrechtelijke schermutselingen in het juridische speelveld teruggaan tot in de negentiende eeuw, ver voor de inwerkingtreding van de Hnw. Al veel eerder dan in 1922 werd de handelsnaam gezien als wezenlijk onderdeel van de onderneming en als een middel dat communicatie tussen publiek en onderneming mogelijk maakte. Die communicatie was voor de ondernemer cruciaal om consumenten aan te trekken en deze vervolgens ook aan de onderneming te binden. De communicatie was voor de eindgebruiker van belang om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over het al dan niet aangaan van een zakelijke transactie met de onderneming. Ongestoord communiceren was vanzelfsprekend alleen mogelijk wanneer niet meerdere ondernemingen in hetzelfde territoir dezelfde naam voerden. In dat geval zou het publiek immers verward kunnen raken. De naam van de onderneming vervulde een identificatiefunctie.

2.1.1. De keuze voor de handelsnaam: gevestigde uitgangspunten en beperkte wettelijke basis

In de negentiende eeuw was het gebruikelijk in het handelsverkeer dat ondernemers hun onderneming (mede) aanduidden met de persoonsnaam van de eigena(a)r(en), of voormalig eigena(a)r(en) van de handelszaak. Hoewel dit een diepgeworteld gebruik was, ontbrak een wettelijke vastlegging van dit uitgangspunt. Dit valt te verklaren door het feit dat van oudsher de voorkeur werd gegeven aan zoveel mogelijk vrijheid van de onderdanen en zo min mogelijk inmenging van de overheid in het handelsverkeer. Een verplichting om de eigen naam als handelsnaam voor de eenmanszaak of personenvennootschap te gebruiken werd dan ook onwenselijk en onnodig geacht. Wanneer een ondernemer de voorkeur gaf aan een andere handelsnaam, een fantasienaam of een naam die de ondernemingsactiviteiten of de plaats van vestiging beschreef, dan moest die ruimte bestaan.

Echter, met het oog op (met name) de informatiefunctie van de handelsbenaming, golden in het algemeen belang wel enkele wettelijke beperkingen voor de namen van naamloze vennootschap-

1 Wet van 5 juli 1921 houdende bepalingen omtrent de handelsnaam, *Stb*. 1921, 842, inwerking getreden op 15 oktober 1922, *Stb*. 1922, 543.

pen en commanditaire vennootschappen. Deze beperkingen waren vastgelegd in het Wetboek van Koophandel.

2.2. Wetboek van Koophandel: enkele criteria voor de keuze van de naam

De inhoud van het Nederlandse Wetboek van Koophandel vindt zijn grondslag in de Franse Code de Commerce. De Code de Commerce werd in 1811 toepasselijk in Nederland als gevolg van de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk van Napoleon.[2] Ook nadat het Franse juk was afgeworpen bleef men in Nederland, overigens net als in vele andere landen die gedurende een zekere periode tot het rijk van Napoleon behoorden, teren op de juridische inspanningen die eerder door de Fransen waren verricht. Het Wetboek van Koophandel dat vanaf 1838 in Nederland inwerking trad,[3] was – net als bijvoorbeeld de Grondwet[4] – geschreven naar Frans voorbeeld, en zelfs in grote lijnen gekopieerd van de Code de Commerce.[5]

Het WvK van 1838 gaf in artikel 14 een limitatieve opsomming van ondernemingsvormen die door het recht erkend werden.[6] In de negentiende eeuw kenmerkte het handelsverkeer in Nederland zich door het bestaan van *personenvennootschappen*. Als de onderneming niet werd gevoerd door een zelfstandige, alleen handelende koopman, vond de structuur van de zaakvoering zijn grondslag in een overeenkomst tussen vennoten of firmanten. De personenvennootschappen die bestonden waren vennootschappen onder firma (art. 16 WvK 1838) of commanditaire vennootschappen (art. 19 WvK 1838). Het juridische onderscheid van deze ondernemingsvormen is relatief beperkt en de wet kwalificeerde deze personenvennootschappen allebei als maatschappen van koophandel. Ze hadden met elkaar gemeen dat zij ontstonden door een schriftelijke overeenkomst tussen de firmanten die daarin afspraken maakten over de inbreng van kapitaal, arbeid en goederen met het doel om in een zekere gemeenschap de onderneming te drijven.[7] Met het sluiten van de vennootschapsovereenkomst komt de maatschap tot stand en ontstaat een lichaam met een zeker institutioneel karakter en een bepaald afgescheiden vermogen.[8] Naast de personenvennootschappen erkende het Wetboek van Koophandel één specifieke *kapitaalvennootschap*, de naamloze vennootschap (art. 36 WvK 1838).

De term *handelsnaam* kwam in het Wetboek van Koophandel niet voor. Waar in de wet werd gerept over de naam van een personenvennootschap, werd de term *firma* gebruikt. Deze term

---

2 Décret Impérial contenant Règlement général pour l'Organisation des départements de la Hollande, van 18 oktober 1810, *Bulletin des lois de l'Empire français*, 4ier série, 13 (1811), 345-389, inwerking getreden op 1 januari 1811.

3 Wet van 10 april 1838, *Stb*. 1838, 12, inwerking getreden op 1 oktober 1838.

4 Staatsregeling voor het Bataafsche Volk, bekend gemaakt op 23 maart 1798; goedgekeurd op 23 april 1798; in werking getreden op 4 mei 1798, Staatsregeling des Bataafschen Volks, Den Haag: 's Lands Drukkerij, 1798.

5 Camfferman & Van den Brand 2010, p. 2.

6 Art. 14 WvK 1838: *"De wet erkent drie soorten van vennootschappen van koophandel: De vennootschap onder eene firma; De vennootschap bij wijze van geldschieting, anders compagnieschap en commandite genaamd; De naamlooze vennootschap".*

7 Art. 1655 Burgerlijk Wetboek van 14 juni 1822, Stb. 1822, 10, inwerking getreden op 1 oktober 1838 ("Burgerlijk Wetboek 1838"): *"Maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkander te delen."* (gelijk aan het huidige art. 7A:1655 BW); en (het thans vervallen) art. 1656 Burgerlijk Wetboek 1838: *"Alle maatschap moet een geoorloofd onderwerp hebben, en tot het gemeenschappelijk belang der partijen aangegaan worden. Ieder der vennooten moet of geld, of andere goederen, of zijne nijverheid, in de maatschap inbrengen."*

8 V.A.E.M. Meijers 1996.

omvat ongeveer hetgeen wij tegenwoordig als handelsnaam beschouwen. Een synoniem was het niet, alleen al omdat de naamloze vennootschap volgens de bepalingen van artikel 36 WvK 1838 uitdrukkelijk géén firma had:[9]

> *"De naamlooze vennootschap heeft geene firma, noch draagt den naam van een of meer der vennooten, maar zij ontleent hare benaming alleen van het voorwerp harere handelsnonderneming."*

In de negentiende-eeuwse volksmond werd ook de eigen naam niet als firma beschouwd.[10] Wel werd als firma beschouwd de familienaam van een voorganger in dezelfde zaak of een samenstelling van familienamen van meerdere vennoten die tezamen een zaak dreven alsook ieder naam die niet geheel samenviel met de werkelijke naam van de eigenaar.[11]

2.2.1. Personenvennootschappen: de commanditaire vennootschap en vennootschap onder firma

In algemene zin wordt de systematiek van de naamskeuze voor personenvennootschappen gekenmerkt door de functie die de handelsnaam van oudsher vervulde in het handelsverkeer. De naam diende als identificatiemiddel van de onderneming als zodanig en van de verantwoordelijke en aansprakelijke personen binnen de onderneming en van de ondernemingsactiviteiten. De derde die met de vennootschap handelt, moet steeds een of meer personen aantreffen die in hun persoon en in hun vermogen voor de daden van de vennootschap aansprakelijk zijn.[12] Omdat een deugdelijk handelsregister in de negentiende eeuw ontbrak, was het logisch om het publiek te informeren over de verantwoordelijke en aansprakelijke personen binnen de vennootschap, door de namen van hen op de handelszaak zelf, of bij de uitingen die van hen uitgingen, te presenteren. Om die informatie- en identificatiefunctie mogelijk te maken, is van belang dat de informatie die onderdeel uitmaakt van de handelsnaam in overeenstemming is met de waarheid. Het uitgangspunt van de vrije naamskeuze was dus in zekere zin beperkt. Gelet op dit uitgangspunt was het voor iedereen vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld niet geduld werd dat de heer Janssen zijn eenmanszaak zou drijven onder de naam 'PIETERSEN' of 'PIETERSEN & CO.' omdat dit tot misleiding en verwarring van het publiek aanleiding kon geven en omdat men niet kon inzien welk gerechtvaardigd belang iemand had bij het voeren van een naam die niet de zijne was.

Voor wat betreft de commanditaire vennootschap bevat het Wetboek van Koophandel sinds 1838 een bepaling die erin voorziet dat de commanditaire vennootschap niet de naam van de commandite als onderdeel van de firma mocht voeren (artikel 20 WvK):[13]

---

9 Terwijl deze naamloze vennootschappen toch ook onder 'een' naam werden gedreven. Het betrof alleen niet de naam van de vennoot. In de literatuur werd dan ook wel verdedigd dat de term firma geen vastomlijnde definitie had: zie ook Pfeffer 1938, p. 91 met verwijzing naar Greup 1931.

10 Kist 1867, p. 135 e.v. Hoewel ook wel verdedigd werd dat het consequent gebruik van de eigen naam op stukken en in advertenties op een voor het publiek kenbare wijze, toch weer wel als firma werd aangemerkt; Van Mourik & Burgerhart 2010, p. 17.

11 Aalberse 1917, p. 7; De Coster & Treub 1917, p. 57. Anders: HR 22 oktober 1875, *W* 3909 (*Stolterfoht*) waarin werd aangenomen dat de eigennaam ook als firma kon gelden en dat voor de koopman de vrijheid bestond om een andere dan de eigennaam als firma te gebruiken.

12 Parker de Ruyter Rocher de la Renays 1838, p. 69.

13 Zoals gepubliceerd in *Stb.* 1837, 51. Deze bepaling is nog altijd in artikel 20 WvK terug te vinden.

> *"Behoudens de uitzondering, in het tweede lid van art. 30 voorkomende, mag de naam van den vennoot bij wijze van geldschieting in de firma niet worden gebezigd. Deze vennoot mag geene daad van beheer verrigten of in de zaken van de vennootschap werkzaam zijn, zelfs niet uit kracht eener volmagt. Hij draagt niet verder in de schade dan ten beloope der gelden, welke hij in de vennootschap heeft ingebragt of heeft moeten inbrengen, zonder dat hij immer tot teruggave van genotene winsten verpligt zij."*

De achtergrond voor deze beperking was dat geen rechtvaardiging bestond om de namen van de commanditaire vennoten te noemen in het kader van handelsactiviteiten omdat deze niet konden fungeren als middel ter identificatie van de verantwoordelijke vennoot die aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap.[14] De commanditaire vennoot is immers niet aansprakelijk voor een bedrag hoger dan zijn inleg en hij mag evenmin namens de vennootschap optreden. Wanneer het ook de commanditaire vennootschappen toegestaan zou worden om de naam van vennoten te voeren die door schuldeisers niet aansprakelijk gehouden konden worden, zou dat tot misleiding van het publiek aanleiding kunnen geven.[15]

Voor het overige waren de voorwaarden voor de naamskeuze van personenvennootschappen gelijk.

De overige beperkingen op de firmavrijheid (naast de beperking van artikel 20 WvK) waren voor personenvennootschappen echter niet met zoveel woorden in de wet vastgelegd. Dat beperkingen toch bestonden blijkt onder meer uit het feit dat in het Wetboek van Koophandel van 1838 wel was vastgelegd dat het onder bijzondere omstandigheden mogelijk diende te zijn om een naam te voeren die niet de naam van één der (beherend) vennoten was. Artikel 30 WvK bepaalt (nog steeds) als volgt:

> *"De firma van eene ontbondene vennootschap kan, het zij uit kracht der overeenkomst, het zij indien de gewezen vennoot, wiens naam in de firma voorkwam, daarin uitdrukkelijk toestemt, of, bij overlijden, deszelfs erfgenamen zich niet daartegen verzetten, door eenen of meer personen worden aangehouden, welke, ten blijke daarvan, eene akte moeten uitbrengen, en dezelve doen inschrijven en in de nieuwspapieren doen bekend maken, op den voet en wijze als bij art. 23 en volgende is bepaald en op de straffe bij art. 29 vermeld. De bepaling van het eerste lid van art. 20 is niet toepasselijk, indien de afgetredene, van vennoot onder eene firma, vennoot bij wijze van geldschieting is geworden."*

Het gaat dus om het geval dat de personenvennootschap wordt ontbonden of één der vennoten komt te overlijden. In dat geval mocht de onderneming worden voortgezet onder de bestaande naam indien partijen dit in het vennootschapscontract waren overeengekomen of onder de voorwaarde dat de gewezen vennoot of de erven van de overleden vennoot daar bij akte mee instemden.[16]

Een commanditaire vennootschap mocht worden voortgezet onder de bestaande naam in het geval een beherend vennoot van rol wisselde en na zijn uittreden commanditair vennoot in de

14 Aalberse 1917, p. 7.
15 Tervoort 2013, p. 69; Parker de Ruyter Rocher de la Renays 1838, p. 54.
16 Het huidige art. 30 WvK stemt sterk overeen met art. 30 uit de wet van 1838.

onderneming werd. In alle andere gevallen was het verboden dat de naam van de commandite in de handelsnaam werd gevoerd. Wordt de naam van de commanditaire vennoot toch in de handelsnaam opgenomen, dan is hij hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden en verplichtingen van de vennootschap.[17]

De uitzonderingsbepalingen waren er vooral op gericht om tegemoet te komen aan het commerciële belang bij continuering van een vennootschap onder een zekere handelsnaam die door omstandigheden niet langer de waarheid (ten aanzien van de verantwoordelijke en aansprakelijke vennoten) reflecteerde. Het belang bij voortzetting onder een 'oude naam' bestond voornamelijk in de waarborg die het publiek vindt "*in eene oude en met eere bekende firma, wier naam en crediet zich vereenigen met de eere en het crediet der vennooten.*"[18]

Dat in de praktijk een uitzondering werd toegelaten op het uitgangspunt dat in het algemeen belang in de handelsnaam geen andere persoonsnaam dan de naam van de feitelijk verantwoordelijke vennoot mocht worden gehanteerd,[19] is belangrijk. Het is steeds een kenmerk van de Hollandse handelsgeest geweest dat de door een vennootschap opgebouwde bekendheid en klantenkring geen schade mocht ondervinden van de wijziging van de verantwoordelijke vennoten wanneer de ondernemingsactiviteiten door een ander werden voortgezet. De uitzonderingen uit artikel 30 WvK laten zien dat ook in de negentiende eeuw al werd geaccepteerd dat een handelsnaam een economische waarde kon vertegenwoordigen en dat de handelsnaam door de verworven bekendheid zelfstandig drager van goodwill kan worden met als gevolg dat de naam verwordt tot een symbool en waarborg van kwaliteit.[20]

De erkenning van de commerciële waarde van de handelsnaam reikte niet zover dat dit ook de mogelijkheid van overdracht van de handelsnaam aan een derde opende zonder dat daarbij tevens de onderneming zelf overging op de derde partij. Hoewel het Wetboek van Koophandel niet een expliciet verbod tot overdracht van de handelsnaam bevatte, volgt uit het systeem van de wet duidelijk dat een overdracht los van de onderneming niet geoorloofd was. Het meerderheids-

---

17 Art. 21 WvK bepaalt dat de commandite die in strijd met artikel 30 en 20 WvK handelt hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schulden en verbintenissen van de vennootschappen. Tegenwoordig gaat men er overigens wel van uit dat de sanctie op niet naleving van deze bepaling uitsluitend gerechtvaardigd is indien deze in overeenstemming is met de strekking van de bepaling. De sanctie mag dan ook niet in een onevenredige verhouding staan tot de aard en ernst van de schending door de commanditaire vennoot. Dit betekent dat de rechter, indien de (door de commanditaire vennoot te stellen en te bewijzen) omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan oordelen dat de sanctie niet gerechtvaardigd is, of dat het gevolg daarvan dient te worden beperkt tot bepaalde verbintenissen van de commanditaire vennootschap; Blanco Fernández, in: *T&C Ondernemingsrecht* 2018, art. 21 WvK, aant. 4, met verwijzing naar HR 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1413, *JOR* 2015/192. Bovendien moet de commanditaire vennoot zelf verwijtbaar hebben gehandeld; V.A.E.M. Meijers 1996, p. 185 e.v. met verwijzing naar HR 11 april 1980, ECLI:NL:PHR:1980:AC1941, *NJ* 1981, 377.

18 Parker de Ruyter Rocher de la Renays 1838, p. 63-64.

19 Hoewel specifiek voor de handelsnaam geen wettelijke verplichting bestond om in het handelsverkeer alleen de eigen persoonsnaam te voeren, bepaalde art. 63 van het BW van 1838 (*Stb*. 1830, 41 in samenhang met *Stb*. 1838, 12) wel dat het voor Nederlandse ingezetenen zonder toestemming van de Koning niet geoorloofd was om zijn geslachtsnaam te veranderen of een andere geslachtsnaam bij de zijne te voegen.

20 Parker de Ruyter Rocher de la Renays 1838, p. 64. Zoals later ook als ratio van de mogelijkheid van overdracht van de handelsnaam werd aangevoerd: MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 4: "*Voor hem die eene goed beklante, welbekende zaak overneemt of erft, is het niet zelden van het grootste gewicht, den naam te mogen blijven voeren.*"

standpunt hield in dat overdracht van de firma los van de onderneming misleiding van het publiek in de hand zou werken.[21]

Uit het door de bepalingen van het Wetboek van Koophandel uitgetekende speelveld volgt dat het uitgangspunt was dat – onder bepaalde, beperkte voorwaarden – de keuze voor de handelsnaam van personenvennootschappen vrij was. Ondanks dat het algemeen nut van de handelsnaam als identificatiemiddel werd erkend, werd het niet nodig geacht om positieve verplichtingen op te leggen ten aanzien van de vorm en de keuze van de naam. Het voeren van een handelsnaam die anders was dan de persoonsnaam van de eigenaar, zoals bijvoorbeeld een fantasie-aanduiding, was in de negentiende eeuw voor personenvennootschappen dan ook niet verboden.[22]

Toch viel de keuze voor de handelsnaam slechts zelden op een andere naam dan de persoonsnaam van de eigenaar of (beherende) venno(o)t(en), eventueel voorzien van termen die de ondernemingsactiviteit beschreven. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de handel in de negentiende eeuw hoofdzakelijk op lokaal niveau plaatsvond. Het publiek zal op lokaal niveau vaak bekend zijn geweest met de persoon van de ondernemer. Door de kleinschaligheid van de handel bestond vaak een persoonlijke band tussen de klant en die ondernemer. Vaak ging die persoonlijke band al terug tot vroegere generaties binnen dezelfde familie die eerder aan het roer van de onderneming stonden. In die situatie was de keuze voor de persoonsnaam als handelsnaam een logische. De persoonsnaam had bekendheid op lokaal niveau en was daardoor goed in staat om binnen een geografisch beperkte regio informatie over te brengen over de zaak, de betrokkenen en de kwaliteit van de aangeboden waren. De naam had een betekenis en een bepaald 'onderscheidend vermogen' voor het publiek omdat de kans dat twee handelaren met dezelfde persoonsnaam en (eventueel dezelfde) initialen in dezelfde regio en dezelfde branche actief waren, erg klein was. De kans op verwarringsgevaar met andere ondernemingen was daardoor eveneens beperkt. Hoewel de handelsnaam zeker waarde vertegenwoordigde, was deze waarde vooral het resultaat van de kwaliteit van de door de onderneming geleverde producten en diensten. Voor vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en zelfstandige koopmannen bestond dan ook minder reden om een fantasienaam te hanteren.

2.2.2. De beschrijvende handelsnaam van de naamloze vennootschap

Zoals gezegd bestond naast de personenvennootschappen en de eenmanszaken één rechtsvorm die als kapitaalvennootschap kwalificeerde: de naamloze vennootschap.

Voor de naamloze vennootschap bevatte het Wetboek van Koophandel in artikel 36 WvK een bepaling die erin voorzag dat naamloze vennootschappen de naam van de vennoten niet in de handelsnaam mochten voeren en dat zij hun handelsnaam alleen aan het voorwerp van de onderneming ontleenden.

---

21 Aan het einde van de negentiende eeuw werden wel vraagtekens geplaatst bij de juistheid van het uitgangspunt dat de vrije overdracht onmogelijk was. Bij het wetsvoorstel tot de invoering van een handelsnaamwet in 1895 (MvT bij Aanvulling Wetboek van Koophandel en Wetboek van Strafrecht met bepalingen omtrent het gebruik van namen, voornamen of firma's, *Kamerstukken II* 1895/96, 80, p. 5, bij voorstel voor artikel 5l) werd de overdraagbaarheid van handelsnamen zonder dat de onderneming ook werd overgedragen, eveneens toegestaan, indien en voor zover de over te dragen handelsnaam niet een persoonsnaam inhield. Het wetsvoorstel van 1895 is niet aangenomen en de onmogelijkheid om de handelsnaam over te dragen bleef voortbestaan.

22 HR 22 oktober 1875, *W* 3909 (*Stolterfoht*).

De achtergrond van deze beperking van de keuzevrijheid is dezelfde als de eerder besproken beperking die gold voor commanditaire vennootschappen. Binnen de naamloze vennootschap zijn geen vennoten aanwezig die verantwoordelijk en (voor meer dan voor hun inleg) aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Anders dan de personenvennootschap, die in wezen een onderhandse afspraak tussen de vennoten is waarbij de beherend vennoten zelf aansprakelijk blijven, wordt de naamloze vennootschap zelfstandig drager van rechten en plichten. De vennoten blijven dan buiten schot. De gedachte was dat het voeren van een persoonsnaam in de handelsnaam van de naamloze vennootschap aanleiding zou kunnen geven tot misleiding omdat het publiek in de veronderstelling kan verkeren dat de aangeduide persoon verantwoordelijk is voor het beleid en de schulden.[23]

De kapitaalvennootschap was oorspronkelijk bedoeld als een uitzonderlijke rechtsvorm voor grote projecten waarbij veel financiële middelen nodig waren, zoals in het kader van de wegenbouw, mijnbouw et cetera. Het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel van 1838 zagen de naamloze vennootschap dan ook vooral als tijdelijke overeenkomst tussen een klein en relatief stabiel aantal vennoten voor het uitoefenen van een duidelijk omschreven taak.[24] De bestaande personenvennootschappen bleken ongeschikt voor dit soort projecten omdat het kapitaal in de regel niet door één geldschieter kon worden opgebracht. De naamloze vennootschap was daarvoor wel geschikt omdat deelnemingen van een geringer bedrag tot het gemeenschappelijk doel mogelijk werden en de inlegger ook de garantie had dat hij nooit voor meer dan zijn inleg aansprakelijk gehouden kon worden.[25] Aan het begin van de negentiende eeuw bestonden evenwel serieuze bezwaren tegen de naamloze vennootschap, met name door het afgescheiden vermogen. Bij de naamloze vennootschap was immers voor derden niet direct duidelijk waar en op wie zij zich konden verhalen wanneer zij iets te vorderen hadden van de naamloze vennootschap. Het praktisch nut van de naamloze vennootschap bleek echter sterker dan de bezwaren die daartegen bestonden. In de praktijk werd de naamloze vennootschap al snel breder gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het werd steeds vaker de meest voor de hand liggende keuze voor grote ondernemingen. Het tijdelijke karakter van de naamloze vennootschap was in de praktijk steeds minder vaak aan de orde.

Omdat de rechtsvorm van de naamloze vennootschap in de praktijk vaak gebruikt werd voor ondernemingen waar veel kapitaal benodigd was, en het kapitaal bijeengebracht werd door meerdere geldschieters, bestond in de markt wel het beeld dat naamloze vennootschappen zowel kapitaalkrachtig als 'goed voor hun geld' waren.[26] De naamloze vennootschap als rechtsvorm werd synoniem voor een solvabel bedrijf. Voor de derde die met een vennootschap een transactie aanging, werd het dus interessant om te weten wat de rechtsvorm was van de onderneming waarmee zaken werd gedaan. Dat het publiek aan de naam van de vennootschap moest kunnen zien welke rechtsvorm de vennootschap had, werd echter pas met de wijziging van het Wetboek van Koophandel in 1928 in de wet opgenomen.[27]

---

23 Aalberse 1917, p. 7.

24 Camfferman & Van den Brand 2010, p. 25.

25 Parker de Ruyter Rocher de la Renays 1838, p. 73. Zie ook Provinciale Gerechtshof van Holland 16 mei 1840, *W* 98 (*De Nederlandse Handelsmaatschappij*).

26 De Jong, Jonker & Roëll 2013, p. 228. Ook in Voorlopig Verslag bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 4, p. 7, wordt benadrukt dat "*de kredietwaardigheid uit den handelsnaam [behoort te] blijken*".

27 Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de naamlooze vennootschap en regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus van 2 juli 1928, *Stb*. 1928, 216.

De regel dat de naamloze vennootschap als handelsnaam een beschrijvende naam diende te voeren was veelal geen onoverkomelijke beperking voor ondernemers. Handel in de negentiende eeuw kenmerkte zich, zoals gezegd, door 'nabijheid'. De meeste producten en diensten werden door de consument direct bij de bron gekocht en dus wist de consument van wie hij zijn producten en diensten afnam. Bovendien was het aantal aanbieders voor één en dezelfde dienst of product in dezelfde regio gering en waren dus weinig spelers die met elkaar wedijverden om dezelfde doelgroep. In die situatie was het voor de koopman minder bezwaarlijk dat hij geen handelsnaam met inherent onderscheidend vermogen kon voeren. Een handelsnaam die het voorwerp van de onderneming beschreef, was eveneens dienstig.

2.3. De keuze van de handelsnaam in de praktijk

Op basis van het voorgaande kunnen de volgende wettelijke en economische uitgangspunten voor de keuze en vorm van de handelsnaam in de negentiende eeuw worden geformuleerd:

- de zelfstandige koopman dreef handel onder zijn eigen persoonsnaam;
- de vennootschap onder firma dreef handel onder een naam die de persoonsnaam van één of meer huidige of gewezen vennoten bevatte;
- de commanditaire vennootschap dreef handel onder een naam die de persoonsnaam van één of meer huidige of gewezen (beherende) vennoten bevatte, al dan niet met de aanduiding "&Co.", maar nooit onder de naam van de commanditaire vennoot;
- de naamloze vennootschap dreef handel onder een naam die de aard of het voorwerp van de onderneming beschreef, al dan niet met aanduiding als NV, naamloze vennootschap, maatschappij, maar nooit onder de naam van een der aandeelhouders.

Dat hieraan in de praktijk ook gevolg werd gegeven blijkt onder andere uit de resultaten van De Nijverheidsenquete die van 1887 tot 1889 in opdracht van de Tweede Kamer is uitgevoerd.[28|29] Dit onderzoek, dat een gegevensverzameling over de stand van de industrie in Nederland betreft, bevat informatie over 3.043 fabrieken en de handelsnamen van deze ondernemingen.[30] De handelsnamen zijn vrijwel steeds persoonsnamen of, in het geval van naamloze vennootschappen, namen die de aard of het voorwerp van de onderneming beschrijven. Het aantal naamloze vennootschappen was overigens in 1887 nog relatief beperkt in aantal.

28 Struve & Bekaar 1890. Van de ondernemingen werd informatie verzameld over de aard van het bedrijf, personeelsbezetting, mechanisering, arbeidsomstandigheden, veiligheids- en gezondheidsrisico's alsmede sociale maatregelen betreffende verzekeringen en huisvesting.

29 En in mindere mate volgt dit ook uit de gegevens van nijverheidsenquêtes gehouden in 1816, 1819, 1843 en 1848: Brugmans e.a. 1979.

30 De Nijverheidenquête betrof een steekproef. De instructie aan de onderzoekers hield in dat met name gekeken diende te worden naar fabrieken waar in een besloten ruimte meer dan 10 personen werkzaam waren en waar een krachtwerktuig werd gebezigd. Volgens het onderzoek waren in 1874 in Nederland 33.600 ondernemingen actief. De meeste ondernemingen telden maar één vestiging.

2.4. De bescherming van handelsnamen in de negentiende eeuw en handhaving in de praktijk

Hoewel de handelsnaam dus op enkele plaatsen in de wetgeving is terug te vinden, ontbraken bepalingen die rechten of aanspraken toekenden aan de gebruiker van een handelsnaam of die uitmaakten hoe omgegaan diende te worden met botsingen tussen gelijknamige handelsnamen. De praktijk liet echter zien dat die botsingen, zowel bewust als onbewust, wel degelijk voorkwamen. Geregeld werden handelsnamen gebruikt om het publiek te misleiden of om aan te haken bij de bekendheid van een andere onderneming. Ook minder kwaad bedoelde botsingen tussen twee toevallig overeenstemmende namen binnen dezelfde sector en binnen hetzelfde geografische gebied, waren niet uitzonderlijk.

Uit de rechtspraak aan het einde van de negentiende eeuw blijkt dat de lagere Nederlandse rechters in het ontbreken van een wettelijk vastgelegde bescherming geen onoverkomelijke drempel zagen om aan de persoonsnaam of de handelsnaam bescherming te verlenen. Bij tijd en wijle werd zelfs een uitsluitend recht op een persoonsnaam of een handelsnaam aangenomen, om zo mogelijk te maken dat het recht op de handelsnaam in stelling werd gebracht om misbruik van die naam tegen te gaan.

2.4.1. Bescherming tegen oneerlijke concurrentie via art. 1401 BW

Een schending van het recht op de naam werd in die gevallen als onrechtmatige daad in de zin van artikel 1401 (oud) BW aangemerkt.[31] De bescherming werd via deze route verleend omdat zodoende toch gewaarborgd werd dat "flesschentrekkerij en concurrence déloyale" werd voorkomen.[32] De bescherming werd dus in het algemeen niet verleend aan de handelsnaam als rechtsobject als zodanig.[33] Veeleer werd aangenomen dat de bescherming van de handelsnaam een logisch onderdeel was van het palet aan ondernemersbelangen, welke belangen niet verstoord dienden te worden ter waarborging van een ordentelijk verloop van het economisch speelveld. Een goed en eerlijk functionerend handelsverkeer – met een handelsnaam die zijn informatiefunctie en identificatiefunctie kon vervullen – was uiteraard in het belang van de gebruikers van de handelsnaam, maar vooral ook van alle partijen die met die ondernemingen in contact traden. Verstoring van het handelsverkeer moest voorkomen worden. Die verstoring kon onder omstandigheden worden aangemerkt als een vorm van oneerlijke concurrentie.

---

31 Van Maanen 1999, p. 30, wijst erop dat in de rechtspraak in de negentiende eeuw onrechtmatigheid van de oneerlijke concurrentie veelvuldig werd aangenomen zelfs wanneer geen wettelijke plicht viel aan te wijzen waarop inbreuk werd gemaakt. Dit duidt op een ruime uitleg van het begrip 'onrechtmatigheid'.

32 VV in verband met Aanvullingen van het Wetboek van Koophandel met bepalingen betreffende de firma, *Kamerstukken II* 1895/96, 6-7, p. 9, §1.

33 De praktijk laat zien dat het handelsnaamrechtelijke conflict in de geschillen die over de band van de onrechtmatige daad werden gevoerd, vaak een onderdeel was van een meeromvattend conflict over verschillende handelsdaden die tezamen tot doel hadden om persoonsverwarring of -verwisseling te bewerkstelligen. De gebruiker van een handelsnaam richtte zijn bezwaren dan tevens tegen het gebruik van overeenstemmende productvormgeving, verpakkingen of etiketten, of uitlatingen waarmee op parasitaire wijze werd aangehaakt bij een ander. O.a. Rb. Rotterdam 10 oktober 1877, *W* 4181 (*Farina/Cramer*); Rb. Rotterdam 2 december 1878, *W* 4326 (*Apollinaris-Brunnen*). Dat in de praktijk – bij het ontbreken van een gecodificeerd uitsluitend recht op de naam – een beroep werd gedaan op de onrechtmatigedaadsleer, mag dan ook geen verrassing heten. Zie ook Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 14.

2.4.2. Het recht op de handelsnaam als (uitsluitend) recht

Toch werd in de (beperkt vindbare) rechtspraak wel aangenomen dat eenieder recht heeft op het uitsluitend gebruik van zijn naam (het recht op het uitsluitend gebruik van *"zijne naamteekening met verdere aanduidingen"*).[34] De gedachte was dat er een zodanige nauwe band tussen de persoon en diens naam bestond dat iedere derde zich van het gebruik van die naam ter aanduiding van een andere persoon dan de rechthebbende diende te onthouden. De geboden bescherming had in die gedachte dus een persoonlijkheidsrechtelijke achtergrond. Het uitsluitend recht op de (persoons) naam werd, bij gebreke van een wettelijke grondslag, door sommige rechters als een algemeen beginsel van vigerend (ongeschreven) recht beschouwd.[35] Een enkele lagere rechter deed een poging om in artikel 63 van het toen geldende Burgerlijk Wetboek of in artikel 30 WvK[36] de grondslag van het uitsluitend recht te lezen, maar echt overtuigend was dat niet.[37]

Pas in 1882 sprak de Hoge Raad zich voor de eerste maal uit over de bescherming van het recht op de handelsnaam in een conflict waar Johann Maria Farina, een fabrikant van indertijd zeer populaire eau-de-cologne, als eiser optrad.[38] Farina werd geconfronteerd met een onderneming die eau-de-cologne op de markt bracht in een verpakking die qua vorm, etiket en sluitbanden identiek was aan de vormgeving waarin Farina haar producten op de markt bracht. De Hoge Raad overwoog dat het Hof terecht had vastgesteld:

> *"... dat ieder, en dus ook elke koopman of fabrikant, aan het gemene recht ontleent het recht tot uitsluitend gebruik van zijn naam of firma, bepaaldelijk om daarmede de door hem in den handel gebrachte waren als van hem afkomstig aan te duiden, en dat dus onrechtmatig is het gebruik van eens anders naam of firma, om, buiten zijne toestemming, als zijne productie te kenmerken waren, niet door hem vervaardigd of in den handel gebracht."*

De literatuur was niet onverminderd enthousiast over de kwalificatie van de handelsnaam als uitsluitend recht.[39] Molengraaff constateerde dat het uitsluitend recht op de naam diende te worden onderscheiden van de oneerlijke concurrentie waarbij men *"om eigen afzet te bevorderen en de clientèle van een ander tot zich te trekken van den rechten weg afwijkt, en middelen gebruikt die in strijd zijn met de goede trouw en de eerlijkheid in het verkeer…"*. Er moest in dat laatste geval dus iets *oneerlijks* gebeuren. Oneerlijke concurrentie kon zich in een verscheidenheid aan vormen voordoen. Volgens Molengraaff betrof het alle handelingen die tot doel of gevolg hadden dat in het verkeer een persoonsverwarring of verwisseling ontstaat, en waardoor de schijn wordt gewekt dat een product of dienst afkomstig is van een anderen persoon dan de werkelijke.[40]

---

34 Rb. 's-Gravenhage 21 december 1877, *W* 4189 (*Farina/Marken*).

35 Molengraaff 1887, p. 376 en p. 381. Overigens zij opgemerkt dat dit argument verdedigbaar is voor zover het de familienaam betreft maar weinig helpt in geval van een handelsnaam die niet een familienaam is; Zie in gelijke zin Aalberse 1917, p. 9. *Anders*: Rb. 's-Gravenhage 21 december 1877, *W* 4189 (*Farina/Marken*).

36 Deze artikelen betroffen achtereenvolgens: het recht om bij verzoekschrift bezwaar te maken tegen een verzoek om naamsverandering van een persoon als de 'nieuwe' naam overeenstemt met de naam van de bezwaarmaker; en de bevoegdheid om een firma van een ontbonden vennootschap aan te houden mits de erfgenamen van de overleden 'naamgever' zich daartegen niet verzetten.

37 Zie ook Molengraaff 1887, p. 382.

38 HR 21 april 1882, *W* 4770 (*Farina*).

39 Zie ook A-G Ledeboer bij HR 16 december 1910, *W* 9117 (*Singer/Lewenstein*).

40 Molengraaff 1887, p. 378-379.

Wanneer de handelsnaam als een uitsluitend recht zou kwalificeren, zou het volgens Molengraaff niet noodzakelijk zijn dat sprake was van oneerlijk handelen, omdat dat absolute recht onder alle omstandigheden zou bestaan.[41] De strekking van het betoog van Molengraaff was dat het recht op de handelsnaam niet kwalificeert als uitsluitend recht en dat de kwalificatie van de handelsnaam als uitsluitend, subjectief recht ook niet noodzakelijk was om tot een daad van oneerlijke (onrechtmatige) concurrentie te komen zolang het begrip 'onrechtmatigheid' in artikel 1401 (oud) BW maar ruim werd uitgelegd.[42] De door hem aangehaalde rechtspraak laat namelijk zien dat bescherming van de handelsnaam zonder meer (dus alleen omdat er twee gelijkende namen bestonden zonder verwarring, misleiding of bedrog) in de praktijk eigenlijk niet voorkwam. De actie uit hoofde van het uitsluitend recht op de naam vloeide steeds voort uit commerciële gedragingen die als oneerlijke concurrentie kwalificeerden.

2.4.3. De te beschermen handelsnaamrechtelijke belangen

De rechtspraak in de negentiende eeuw laat nagenoeg uitsluitend zaken zien die betrekking hebben op het onrechtmatig gebruik van een persoonsnaam, (veelal) fungerend als handelsnaam. Het betroffen bovendien veelal de evident foute gevallen waarbij iemand zich voordeed als een ander met de kwade bedoeling om het publiek te misleiden omtrent de identiteit van de onderneming.

Het was daarbij zeker niet zo dat alleen de belangen van de rechtmatig gebruiker van de persoonsnaam een rol speelden bij de mogelijkheid om op te treden. Ook het algemeen belang legde gewicht in de schaal. De aan de handelsnaam verleende bescherming moet worden gezien in het licht van het waarborgen van de identificatiefunctie van de handelsnaam. De handelsnaam stelde deelnemers aan het economisch verkeer in staat om informatie te verstrekken én te verkrijgen over de identiteit van de onderneming, over de verantwoordelijke en aansprakelijke personen binnen de aangeduide onderneming, over de door de onderneming in de handel gebrachte waren en over de aard van de onderneming. Voor zover in de rechtspraak al een recht op de handelsnaam werd toegekend, werd dat recht niet beschouwd als een beloning voor enige beschermenswaardige prestatie.

2.4.4. De meest voorkomende vormen van oneerlijke concurrentie

In de praktijk was dus vrijwel steeds meer aan de hand dan het enkele gebruik van een overeenstemmende naam, alvorens in rechte bescherming van de handelsnaam werd gezocht en gehonoreerd. De conflicten over handelsnamen in Nederland in de negentiende eeuw betroffen hoofdzakelijk de volgende kwesties:

- het bewust hanteren van een andere (persoons)naam dan de eigen naam om het publiek in het ongewis te laten over de aansprakelijke persoon (misleiding);
- het bewust hanteren van de naam van een concurrent – of een naam die daarmee grote gelijkenis vertoonde – om te profiteren van de bekendheid en reputatie van de concurrent en

41 De gedachte dat alleen van een uitsluitend recht sprake is wanneer te allen tijde kan worden opgetreden tegen het gebruik van eenzelfde naam, ook wanneer deze naam voor een geheel andere ondernemingsactiviteit of in een geheel ander geografisch gebied werd gebruikt, of wanneer verwarringsgevaar of misleiding zich niet voordeed, werd overigens in literatuur van latere datum steeds vaker bekritiseerd (o.a. Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 59 e.v.).

42 Molengraaff 1887, p. 383-384; zie ook Van Maanen 1999, p. 56 en Brunner 1997, 1, p. 17.

het publiek in de waan te brengen dat zij van doen hadden met de onderneming van de concurrent (misleiding en verwarring);
– het onbewust hanteren van eenzelfde naam als de naam van een vennootschap die al eerder in dezelfde markt (geografische én naar aard) actief was – of een naam die daarmee grote gelijkenis vertoonde – waardoor bij het publiek verwarring kon ontstaan (verwarring).

In aanvulling op de conflicten over het gebruik van onjuiste of verwarringwekkende persoonsnamen kwam aan het begin van de twintigste eeuw nog een andere vorm van oneerlijk concurrentie voor:

– het hanteren van een naam die het publiek deed geloven dat zij een andere rechtsvorm hadden dan de feitelijke rechtsvorm van de vennootschap.[43]

In dit laatste geval ging het meestal om eenmanszaken of personenvennootschappen die een naam hanteerden waarmee bij het publiek de suggestie werd gewekt dat het publiek met een naamloze vennootschap van doen had. Deze vorm van misleiding had tot doel om bij derden het beeld te creëren dat de onderneming over aanzienlijk kapitaal beschikte en verhaal zou bieden voor schulden van de onderneming, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval was.

Geschillen over het ongeoorloofd gebruik van beschrijvende handelsnamen of fantasie-aanduidingen waren in de negentiende eeuw vrijwel niet aan de orde.[44|45] Dit is enerzijds wél verklaarbaar wanneer in ogenschouw wordt genomen dat in de praktijk en de rechtspraak de nauwe band tussen de persoon en diens naam vaak als doorslaggevende factor werd beschouwd om aan de handelsnaam bescherming toe te kennen. Het gebruik van de persoonsnaam zonder toestemming van de rechtmatige gebruiker van die persoonsnaam werd gezien als een vorm van oneerlijke concurrentie. Die persoonlijkheidsrechtelijke band bestond niet – althans, in ieder geval niet van huis uit – bij beschrijvende handelsnamen of fantasienamen. Dat ook het zonder toestemming gebruiken van een overeenstemmende maar volledig beschrijvende naam die al door een ander werd gebruikt een daad van oneerlijke concurrentie zou opleveren werd in algemene zin niet geaccepteerd. De (exclusieve) aanspraak van de eerste gebruiker van de beschrijvende handelsnaam op die beschrijvende naam was door het gebrek aan de nauwe band tussen benaming en persoon niet helder, maar ook de onrechtmatigheid van het gebruik van een beschrijvende aanduiding door de latere gebruiker lag niet voor de hand. Aan het publiek werd geen evident onware of onjuiste

43 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3: *"[...] ook [moet] de aandacht worden gevestigd op een ander misbruik, dat te onzent niet weinig voorkomt, zoozeer dat zelfs sommigen meenen het als een wettig handelsgebruik te mogen erkennen. Dit is namelijk het voeren van een handelsnaam, die wijst op eene andere rechtsfiguur dan die, waaronder de zaak werkelijk gedreven wordt".*

44 Uitzonderingen zijn Rb. Amsterdam 27 mei 1880, *W* 4508 (*Rente-Cassa*) waarbij opgemerkt wordt dat gedaagde in die zaak niet heeft betwist dat eiseres een recht had op het uitsluitend voeren van de beschrijvende naam, en, Rb. Amsterdam 2 januari 1894, *W* 6490 (*Grand Bazar*) waarbij bescherming aan een beschrijvende naam werd ontzegd: "*Dat Grand Bazar Français nog niet eens eene benaming is als "De Poort van Cleve" of "De Zon", doch zelfs al ware zulks het geval, in het gebruik van zulke meergebruikte benamingen nog niets onrechtmatigs gelegen zou zijn"*, bekrachtigd door Hof Amsterdam 8 februari 1895, *W* 6679 (*Grand Bazar Français*).

45 Geschillen tussen naamloze vennootschappen over het al dan niet onrechtmatige gebruik van een naam waren nog uitzonderlijker. De redenen hiervoor waren dat naamloze vennootschappen naar de letter van het Wetboek van Koophandel "geen firma hadden" en bovendien een naam dienden te hebben die alleen het voorwerp van de onderneming beschreef.

informatie verstrekt. Bovendien was niet goed in te zien waarom de eerdere gebruiker van een beschrijvende handelsnaam betere aanspraken zou kunnen hebben dan een ander op een naam die niet uitblinkt in originaliteit. Dat sprake was van aantasting van rechtmatige belangen (een inbreuk op een recht) was moeilijk verdedigbaar.

Aan de andere kant is minder goed verklaarbaar dat aan beschrijvende namen en fantasienamen geen bescherming werd geboden, vanuit de gedachte dat ook het algemeen belang van het brede publiek om gevrijwaard te blijven van verwarrende en misleidende praktijken beschermd diende te worden. De nauwe band tussen een naam en degene die de naam voert, is voor dat doel van beperkt belang.

2.5. Unieverdrag van Parijs en het traject naar de Handelsnaamwet

Op uitnodiging van de Franse regering is in november 1880 in Parijs een conferentie gehouden met afgevaardigden van verschillende staten, waaronder Nederland, om van gedachten te wisselen over een internationale bescherming van het industriële eigendom. In 1883 vond een tweede bijeenkomst plaats. Naar aanleiding hiervan is, op 20 maart 1883 het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom tot stand gekomen,[46] welk verdrag in 1884 door de Nederlandse regering is goedgekeurd.[47] Met het Unieverdrag van Parijs werd aan de lidstaten opgedragen om 'de immateriële belangen van het bedrijfsleven te beschermen'.[48] Met het Unieverdrag van Parijs is de basis gelegd voor de ontwikkeling van het internationale industriële eigendomsrecht. Het Unieverdrag bevat (inmiddels)[49] bepalingen omtrent octrooien, gebruiksmodellen, tekeningen en modellen van nijverheid, merken, handelsnamen, herkomstaanduidingen en oorsprongsbenamingen, en oneerlijke mededinging, maar niet omtrent het auteursrecht. Het Unieverdrag is het grondverdrag van het industriële eigendomsrecht dat binnen zijn toepassingsbereik prevaleert boven alle andere verdragen op het gebied van de industriële eigendom.[50]

In artikel 8 UvP werd opgenomen dat de lidstaten de handelsnaam diende te beschermen zonder de eis te stellen van voorafgaande inschrijving.[51] Hoe die bescherming van de handelsnaam inhoudelijk vormgegeven diende te worden volgde niet uit de tekst van het Unieverdrag van Parijs noch uit de toelichting daarbij. Er gold geen minimumbescherming en aan de nationale wetgevers werd volledige vrijheid gelaten om invulling te geven aan de verplichting.[52] Geen van de landen die partij waren bij het Unieverdrag van Parijs beschikte in 1883 overigens al over specifieke wet-

46 Op 20 maart 1883 werd het Unieverdrag ondertekend door België, Brazilië, Frankrijk, Guatamala, Italië, Nederland, Portugal, Salvador, Servië, Spanje en Zwitserland. Thans zijn 177 landen partij bij het Unieverdrag.

47 *Stb*. 1884, 53. Het Unieverdrag van Parijs is nadien herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958, en te Stockholm op 14 juli 1967.

48 Greup 1931, p. 11.

49 Het toepassingsbereik is sinds 1883 uitgebreid. Aanvankelijk bevatte het UvP bijvoorbeeld geen bepalingen over de bescherming van gebruiksmodellen en over de bestrijding van oneerlijke mededinging.

50 Aldus art. 19 van het thans geldende UvP.

51 De tekst van artikel 8 UvP zoals in 1883 aangenomen luidt: "*Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce*."

52 Verkade, *BIE* 1997, p. 58.

geving ten aanzien van handelsnamen.[53] Net als in Nederland werd de handelsnaam in de meeste landen via het commune recht[54] of via de toepasselijke wetboeken van koophandel[55] beschermd.

Tot specifieke wettelijk bescherming van de handelsnaam kwam het in Nederland echter niet direct. Dat werd in 1883 onnodig geacht mede gelet op het kort daarvoor ingevoerde artikel 337 Wetboek van Strafrecht.[56] Belangrijker nog was dat de Hoge Raad in 1882 in de zaak *Farina*, oordeelde dat de handelsnaam via de onrechtmatige daadsleer bescherming genoot als uitsluitend recht. Dit vormde op dat moment de weerspiegeling van de communis opinio in Nederland zoals ook blijkt uit het feit dat de Nederlandse regeringsvertegenwoordiger in 1880 bij gelegenheid van de internationale conferentie betreffende de bescherming van de intellectuele eigendom in Parijs benadrukte dat de handelsnaam in Nederland in rechte geëerbiedigd werd.[57] Een implementatie van artikel 8 UvP bleef dan ook lange tijd uit. De wetgever in Nederland meende – bij gebrek aan verdere handvatten ten aanzien van de invulling van de verplichting uit artikel 8 UvP – dat het bestaande recht in voldoende mate tegemoetkwam aan de verplichting uit artikel 8 UvP.[58|59]

2.5.1. Ontwikkelingen in de naamskeuze rondom de eeuwwisseling

Ondanks de eerder aangehaalde uitgangspunten die golden voor de keuze van een handelsnaam (de persoonsnaam van de verantwoordelijke vennoot werd gebruikt tenzij sprake was van een naamloze vennootschap) was aan het einde van de negentiende eeuw een verandering zichtbaar in de praktijk. Ondernemers kozen steeds vaker (mede) voor een fantasie-aanduiding om het publiek te informeren over de identiteit van de onderneming.

Die wijziging was in eerste instantie voornamelijk zichtbaar bij naamloze vennootschappen. Hoewel dit in strikte zin in strijd was met de letter van artikel 36 WvK 1838 – dat immers bepaalde dat de naam van een naamloze vennootschap *alleen* diende te bestaan uit een beschrijving van de aard van de onderneming – werd in de praktijk wel toegestaan dat ook naamloze vennootschappen kozen voor een fantasienaam.[60] Er bestond geen verplichting om de (werkelijke) naam van de

---

53 *La Propriété Industrielle, Organe Officiel du Bureau International de l'Union pour la protection de la propriété industrielle*, 1885, nr. 4, p. 1, waarin nadrukkelijk werd stilgestaan bij de inhoud van Titel 33 van de Code Fédéral des Obligations, de in dat jaar tot stand gebrachte wetgeving in Zwitserland, welke wet werd bestempeld als de eerste uitgebreide handelsnaamwetgeving door een land dat partij was bij het Unieverdrag van Parijs.

54 Dit gold onder meer voor Frankrijk waarbij de wet geen specifieke handelsnaamrechtelijke bescherming bood maar de rechter de bescherming aan de hand van de onrechtmatige daadsleer bood; zie hierover ook Aalberse 1917, p. 13-14.

55 Zoals in Duitsland krachtens het Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch van 31 mei 1861.

56 MvT bij Goedkeuring der Internationale overeenkomst tot bescherming van de industrieelen eigendom, *Handelingen der Staten-Generaal*, 1883/84, 158.

57 *Bijlage Handelingen II* 1884, 158, 3, p. 5. Zie ook A-G Ledeboer bij HR 16 december 1910, *W* 9117 (*Singer/Lewenstein*); Molengraaff 1887, p. 56.

58 Overigens besloot de Nederlandse wetgever wel tot het invoeren van de Wet op de Handels- en Fabrieksmerken naar aanleiding van het Unieverdrag van Parijs, Totstandkoming bij Wet van 30 september 1893 houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken, *Stb*. 146.

59 In een aantal andere landen werd wel tot het invoeren van nieuwe wetgeving overgegaan (bijvoorbeeld Duitsland en Zwitserland). Sommige landen bleven de handelsnaam beschermen via de onrechtmatige daadsbepaling (zoals Frankrijk en België). De inhoud van de in deze landen gekozen wetgeving en de ratio van de bescherming week niet erg af van de uitgangspunten die onder het Wetboek van Koophandel en het Burgerlijk Wetboek in Nederland golden. Dat is begrijpelijk gelet op het feit dat de wettelijke uitgangspunten ook in Zwitserland, Duitsland en België gebaseerd waren op de Franse Code de Commerce en Code Civil.

60 Het wetsontwerp dat aan de wetswijzing van 2 juli 1928 en de wijziging van art. 36 WvK ten grondslag lag dateerde ook al van 1910, *Kamerstukken II* 1909/10, 217, 1.

koopman of firmant te vermelden en erkend werd dat er goede gronden waren voor een koopman om de voorkeur te geven aan een fantasienaam.[61]

Aan het einde van de negentiende eeuw groeide het aantal ondernemingen in Nederland sterk. Daarnaast werd de naamloze vennootschap als rechtsvorm steeds populairder.[62] Ook industriële ondernemingen die niet slechts een tijdelijk karakter hadden kozen voor deze rechtsvorm. Daarbij komt dat sommige sectoren sterk regiobonden waren. Zo was Enschede in de tweede helft van de negentiende eeuw hét centrum van de katoenspinnerij in Nederland. Circa de helft van de spincapaciteit in Nederland was hier geconcentreerd. De capaciteit werd (vanzelfsprekend) niet gegenereerd door één onderneming. Een groot aantal katoenspinnerijen was derhalve rondom Enschede gevestigd, terwijl hun verzorgingsgebied zich over heel Nederland uitstrekte.[63] Deze omstandigheden maakten dat het niet altijd wenselijk was om strikt vast te houden aan de eis uit het Wetboek van Koophandel dat de naamloze vennootschappen hun naam alleen aan het voorwerp van de onderneming ontleenden. Dat zou immers tot gevolg hebben dat verscheidene ondernemingen met dezelfde naam – Katoen Spinnerij NV of Enschedesche Katoen Spinnerij – gedwongen naast elkaar zouden bestaan.

Hoewel de opkomst van fantasienamen aan het einde van de negentiende eeuw niet veranderde dat tussen een fantasienaam en de persoon van de vennoot geen zelfde of vergelijkbare nauwe band bestond als tussen de persoon van de vennoot en zijn persoonsnaam (en dus minder aanleiding bestond voor het verlenen van bescherming op grond van persoonlijkheidsrechtelijke overwegingen), kwam toch de vraag op of deze namen niet ook op een of andere manier beschermd dienden te worden tegen navolging door concurrenten.

2.5.2. Verminderde bescherming van de handelsnaam via de OD rondom 1900

Het was echter een ongelukkig moment om over die vraag het hoofd te breken. Met het verstrijken van de tijd vond in de rechtspraak een kentering plaats die erop neerkwam dat het leerstuk van de onrechtmatige daad – ondanks de uitspraak van de Hoge Raad in de eerder genoemde *Farina*-uitspraak van 1882 – op een zeer legistische wijze werd toegepast en niet (meer) de ruimte bood om mededingingshandelingen te toetsen aan andere onrechtmatigheidsgronden dan de destijds in artikel 1401 (oud) BW genoemde gronden 'een handelen in strijd met een subjectief recht van een ander' of 'een handelen in strijd met een wettelijke plicht van de dader'.[64] Naast de wettelijke bescherming van de handelsnaam ontbrak door deze ontwikkeling ook een wettelijke grondslag

61 VV bij het Voorstel tot aanvulling van het Wetboek van Koophandel met bepalingen omtrent de firma, *Kamerstukken II* 1895/96, 7, p. 13, waarin als voorbeelden werden genoemd: de mogelijkheid dat iemand twee winkels wil openen van artikelen van dezelfde soort, maar in de ene winkel de kwalitatief allerbeste producten wil verkopen en in de andere de producten van mindere kwaliteit. In dat geval kan het van belang zijn om verschillende namen te hanteren zodat de kwalitatief mindere producten niet afstralen op de goede naam van de andere winkel. Ook is voorstelbaar dat de eigennaam van de koopman (te) veel lijkt op een persoon die in de handel slecht bekend staat en dat de koopman om die reden de voorkeur geeft aan een handelsnaam die afwijkt van de eigen naam. Daarnaast kan gedacht worden aan het geval dat de persoonsnaam van de vennoot een veel voorkomende en niet onderscheidende naam was; zie MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.

62 Camfferman & Van den Brand 2010, p. 25.

63 Van Hooff 1993, p. 40.

64 Bijvoorbeeld VV in verband met Aanvullingen van het Wetboek van Koophandel met bepalingen betreffende de firma, *Kamerstukken II* 1895/96, 6-7, p. 9, §2; HR 10 juni 1910, *W* 9038 (*Zutphense Waterleiding*). Zie over deze tijdsgeest ook de bijdragen van C.J.H. Jansen, 2019, p. 3-10, en, Hartlief 2019, p. 18-25; Van Maanen, 1999.

voor het verbod op oneerlijke concurrentie in de Nederlandse regelgeving. Dit had de consequentie dat evident oneerlijke handelspraktijken vanaf circa 1900 werden toegestaan omdat deze niet 'onwettig' waren. Er bestond immers enerzijds geen vastgelegde verplichting om op eerlijke wijze te concurreren en anderzijds werd door misleidende gebruikmaking van de (handels)naam geen *wettig* belang (een recht) van een concurrent aangetast.[65] Deze legistische periode kan vermoedelijk in belangrijke mate worden toegeschreven aan de opvatting van mr. A.P.Th. Eyssel, die van 1886 tot 1912 lid van de Hoge Raad was (waarvan de laatste vier jaar als president).[66] De strikte benadering van Eyssel vloeide voort uit zijn opvatting dat een ruime uitleg van het begrip 'onrechtmatigheid' tot rechtsonzekerheid zou leiden en – specifiek toegepast op de oneerlijke concurrentie – de vrijheid van concurrentie te veel zou inperken.[67]

Onder meer in zijn arresten van 6 januari 1905[68] en 16 december 1910[69] benadrukte de Hoge Raad dat (o.a.) uit het Wetboek van Koophandel volgde dat geen uitsluitend recht op de naam (van de naamloze vennootschap) bestond en dat om die reden in geval van nabootsing van die naam geen sprake kon zijn van een onrechtmatige daad. In de uitspraak van 1910 werd dat oordeel nadrukkelijk geplaatst in de context van de omstandigheid dat naamloze vennootschappen volgens de wet hun naam alleen ontleenden aan het voorwerp van de onderneming en dat de naam *dus* geen enkele onderscheidende kracht had.[70] Daaruit leidde de Hoge Raad af dat de wetgever voor wat betreft naamloze vennootschappen in ieder geval niet heeft beoogd om een recht op de handelsnaam te verlenen. In genoemde uitspraak overwoog de Hoge Raad dat deze conclusie voor vennootschappen onder firma niet per definitie dezelfde behoefde te zijn. In 1916 nam de Hoge Raad echter ook voor vennootschappen onder firma de onduidelijkheid weg met het oordeel dat ook persoonsnamen die als handelsnaam voor andere ondernemingsvormen werden gevoerd, niet op bescherming konden rekenen.[71]

De Hoge Raad bevestigde in 1910 overigens wel dat bescherming van de handelsnaam krachtens het Unieverdrag van Parijs (ook) aan de namen van naamloze vennootschap zou moeten worden geboden. Omdat het Unieverdrag zelf echter geen recht op de handelsnaam met rechtstreekse werking vaststelde en omdat deze bescherming op dat moment evenmin door een nationale wet werd geboden, meende de Hoge Raad de bescherming onmogelijk te kunnen bieden.[72] De conclusie was dan ook dat Nederland aan het begin van de twintigste eeuw in strijd handelde met inter-

---

65 Rb. Eindhoven 11 december 1876, *W* 4149 (*Primes Bruxelles/Van Eijk*). Molengraaff merkt in zijn werk uit 1887 merkt over dit vonnis op dat de enge toepassing van de onrechtmatige daadsleer tot *"het rechtsgevoel beleedigende overwegingen"* leidt.

66 Van Maanen 1999. Van Maanen beschrijft o.a. op p. 38 e.v., dat de benadering van Eyssel een minderheidsopvatting was en dat het gros van de rechtsgeleerde auteurs de voorkeur gaf aan een ruime buitencontractuele aansprakelijkheid zoals verdedigd door Molengraaff.

67 Van Maanen, 1999, p. 38-40.

68 HR 6 januari 1905, *W* 8163, *WPNR* 1841 (*Singer/Ivens*).

69 HR 16 december 1910, *W* 9117 (*Singer/Lewenstein*).

70 HR 16 december 1910, *W* 9117 (*Singer/Lewenstein*): *"dit [zou] in werkelijkheid medebrengen het verbod tot het drijven van gelijksoortige en alzoo gelijknamige handelsondernemingen door meer dan ééne Naamlooze Vennootschap"*.

71 HR 29 juni 1916, ECLI:NL:HR:1916:146 (*Cuijpers*). In deze uitspraak werd ook geoordeeld dat de handelsnaam die een persoonsnaam bevatte niet voor overdracht vatbaar was.

72 Zie hierover ook Van der Grinten 1942, p. 318. Ten overvloede merk ik op dat niet gezegd kan worden dat de Hoge Raad met zijn arrest van 1910 terugkwam op zijn oordeel uit 1882 toen aan Farina een uitsluitend recht op de naam werd toegekend (HR 21 april 1882, *W* 4770 (*Farina*)) aangezien Farina haar recht op de naam in persoon – en niet zoals Singer vanuit een naamloze vennootschap – verdedigde.

nationale afspraken omdat de handelsnamen onvoldoende op bescherming konden rekenen. De komst van een specifieke handelsnaamrechtelijke bescherming was dan ook onvermijdelijk.

Op het moment dat de Hoge Raad zich in 1910 uitsprak, lag er overigens al een wetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Koophandel waarin onder meer werd voorzien in een aanpassing van artikel 36. Dit voorstel, inhoudende dat de bepaling dat de naamloze vennootschap geen firma had werd geschrapt, had tot doel om aan alle ondernemingsvormen een grote vrijheid te geven tot het kiezen van een handelsnaam.[73] Nu de praktijk uitwees dat ook de namen van naamloze vennootschappen nagevolgd werden, bestond er volgens de wetgever geen rechtvaardiging meer om deze handelsnamen anders te behandelen dan de handelsnamen van vennootschappen onder firma. Het duurde echter nog tot 1928 voordat de bepaling uit het Wetboek van Koophandel verdween en dat de enige eis die het Wetboek van Koophandel aan de keuze voor de handelsnaam van de naamloze vennootschap stelde was dat deze steeds de aanduiding "Naamlooze Vennootschap" of "N.V." zou voeren (artikel 36c WvK).[74]

2.6. De komst van de Handelsnaamwet

Dat was echter een weinig spraakmakende wetswijziging. In het decennium dat daaraan voorafging waren al enkele reuzenstappen genomen in de ontwikkeling van het handelsnaamrechtelijke speelveld. Dat gebeurde onder meer in de rechtspraak. Met name het oordeel van de Hoge Raad in de zaak *Lindenbaum/Cohen* bracht – na de hiervoor beschreven legistische periode – een belangrijke verandering van het leerstuk van de onrechtmatige daad teweeg.[75] Ook op grond van een overtreding van een ongeschreven rechtsplicht, buiten een contractsbepaling of een toepasselijke wettelijke regeling, kon men aansprakelijk gehouden worden voor schade als de gedraging in strijd is met de maatschappelijke betamelijkheid of zedelijkheid. Echter, de rechtspraak van na *Lindenbaum/Cohen* laat zien dat dat nog niet volstond om het recht op de handelsnaam volledig te erkennen.[76] Heel belangrijk was dan ook, de totstandkoming van de Hnw die op 15 oktober 1922 in werking trad.[77] Artikel 36 WvK was daarmee in de praktijk al zo goed als buitenspel gezet.[78] De Hnw bepaalde vanaf 1922 of een handelsnaam rechtmatig gevoerd werd.

---

73 *Kamerstukken II* 1909/10, 217, 3, p. 20.

74 Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de naamlooze vennootschap en regeling van de aanspraaklijkheid voor het prospectus van 2 juli 1928, *Stb*. 1928, 216.

75 HR 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776, *NJ* 1919, 161, m.nt. Molengraaff (*Lindenbaum/Cohen*) waarin een en ruimere betekenis aan het begrip onrechtmatige daad werd toegekend. De Hoge Raad liet er (ondanks de andersluidende rechtspraak van enkele jaren ervoor) in het arrest geen twijfel over bestaan dat men ook op grond van een ongeschreven rechtsplicht, buiten een contractsbepaling of een toepasselijke wettelijke regeling, aansprakelijk kon worden gehouden voor schade.

76 HR 19 mei 1922, ECLI:NL:HR:1922:237 (*Godfrey Philips/Tabaksindustrie v/h Gebroeders Philips*). In deze zaak oordeelde de HR dat niet krachtens art. 10 Merkenwet de nietigheid van het merk PHILIPS kon worden uitgesproken, omdat de eisende partij niet beschikte over een 'recht op de naam Philips'.

77 *Stb*. 1922, 543.

78 Mede gelet op het in art. 8 Hnw bepaalde.

3. De komst van de Handelsnaamwet

3.1. Motieven voor de totstandbrenging van de Handelsnaamwet

De bescherming van de handelsnaam die in de praktijk node werd gemist,[79] werd in 1922 geboden. In dat jaar is de Hnw in werking getreden.[80] Uit Hoofdstuk 2 blijkt dat een onvoldoende remedie tegen oneerlijke concurrentie en rechtsonzekerheid een belangrijke drijfveer is geweest voor de totstandbrenging van de Hnw. In de bestaande situatie werd – in ieder geval in de eerste jaren van de twintigste eeuw – door Nederland in onvoldoende mate uitvoering gegeven aan de internationaalrechtelijke verplichting uit artikel 8 UvP.

De wetgever meende dat het algemeen belang en de belangen van het handelsverkeer het meeste gediend waren bij regelgeving die het handelsverkeer zo vrij mogelijk zou houden. De gedachte was dus dat ingrijpen alleen mogelijk moest zijn wanneer het ingrijpen ook verlangd werd door de eisen van het eerlijke handelsverkeer en het algemeen belang.[81] Deze keuze van de wetgever is goed te plaatsen in het licht van de positie die Nederland destijds op het internationaal toneel innam. Rond 1900 behoorde Nederland tot de kleinere landen in het welvarende westen. Doordat de industrialisatie in Nederland pas laat op gang kwam, liep Nederland achter ten opzichte van omringende landen. Daardoor was Nederland sterk afhankelijk van internationale ontwikkelingen en lag een open economie, en een systeem waarin het vrije handelsverkeer werd bevorderd, voor de hand.[82]

3.1.1. De handelsnaam is geen uitsluitend recht

In de Memorie van Toelichting bij de Hnw is duidelijk de worsteling van de wetgever zichtbaar waar het gaat om de rechtsgrond voor de bescherming van de handelsnaam. Dat is niet onbegrijpelijk omdat ook in de rechtspraak daterend van vóór de Hnw verschillende gronden werden aangevoerd om de bescherming van de handelsnaam te rechtvaardigen. Enerzijds een persoonlijkheidsrechtelijke benadering (gekoppeld aan de familienaam) die een uitsluitend recht zou kunnen opleveren, en anderzijds het dienen van het algemeen belang door verwarring en misleiding van het publiek te voorkomen.[83] De

---

79 Kort voor het tot stand komen van de Hnw werden nog meerdere arresten gewezen door de Hoge Raad waarin bescherming aan de handelsnaam van ondernemingen werd ontzegd: HR 6 januari 1905, *W* 8163, *WPNR* 1841 (*Singer/Ivens*); HR 16 december 1910, *W* 9117 (*Singer/Lewenstein*); HR 29 juni 1916, ECLI:NL:HR:1916:146 (*Cuijpers*).

80 De eerste stappen tot het tot stand brengen van specifieke handelsnaamwetgeving in Nederland werden overigens reeds aan het einde van de negentiende eeuw gezet met wetsvoorstellen van 1890 en 1895 – 'Ontwerpen van wet met memoriën van toelichting, den Koning aangeboden door de Staatscommissie tot herziening van het Wetboek van Koophandel', ed. Gebr. Belinfante, 's-Gravenhage 1891; Voorstel tot aanvulling van het Wetboek van Koophandel met bepalingen omtrent de firma, *Kamerstukken II*, 1895/96, 80; de Staatscommissie van 1879 stond onder voorzitterschap van mr. J.G. Kist. Molengraaf was adjunct-secretaris van de Staatscommissie. Beide voorstellen stuitten op de nodige kritiek. Zie voor een meer uitvoerige beschrijving, Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 5-6.

81 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 2: "*De wetgever behoort, onzen volksaard getrouw, ook hier alle vrijheid te laten, die niet hinderlijk is voor eens anders rechtmatige belangen, die niet onbestaanbaar is met de eischen van het handelsverkeer.*" En: MvT, p. 2, voetnoot 2: "*Het schijnt niet noodzakelijk die vrijheid in een uitdrukkelijk wetsartikel uit te spreken [...]. Aangezien het heerschend gebruik eene zeer groote vrijheid kent, komt het voldoende voor, en meer in overeenstemming met den geest onzer wetgeving, alleen te bepalen wat niet geoorloofd zal zijn.*"

82 Van Gerwen & De Goey 2008, p. 25; Van Maanen 1999, p. 36.

83 De wetgever benoemt niet dat het toekennen van een recht op de handelsnaam gerechtvaardigd zou zijn als beloning voor de (al dan niet creatieve) prestatie van de naamskeuze. Die omstandigheid lijkt voor de handelsnaamwetgever geheel irrelevant te zijn.

wetgever komt er ook in aanloop naar de Hnw – kort gezegd – eigenlijk niet uit. In de toelichting wordt vooral benoemd wat *niet* de rechtsgrond voor de wettelijke bescherming is. De wetgever is klip en klaar over het feit dat met de Hnw geen uitsluitend recht wordt toegekend aan de gebruiker van de handelsnaam. Het solide handelsverkeer in het begin van de twintigste eeuw eiste niet een *"uitsluitend recht op een handelsnaam, als ware het een zakelijk recht, geldende tegen een iegelijk"*.[84] De achtergrond van deze opmerking is dat de werkingssfeer van een onderneming in veel gevallen beperkt zal blijven tot de plaats van vestiging, en dat het mogelijk moet zijn om dezelfde handelsnaam op meerdere plaatsen in Nederland te voeren wanneer verwarringsgevaar ontbreekt:

> *"Als er b.v. te Winschoten een winkel van worst en gerookt vleesch wordt gedreven onder den handelsnaam „De Geldersche Winkel, Johan Pietersen", zal in het algemeen niets zich er tegen verzetten, dat een andere Johan Pietersen te Middelburg een gelijke zaak opent onder den-zelfden handelsnaam."*[85]

In die situatie zou het niet gerechtvaardigd zijn dat de oudste handelsnaam tegen zulk een gebruik zou kunnen optreden op basis van een uitsluitend recht op die handelsnaam. Hierin klinkt duidelijk de stem van Molengraaff door.[86] De wetgever gaat uit van dezelfde verstrekkende definitie van 'uitsluitend recht' als Molengraaff in 1887.

In de volgende hoofdstukken zal duidelijk worden dat deze keuze van aanzienlijke invloed is geweest op de toepassing van de Hnw in de praktijk.

3.1.2. De handelsnaam is niet beschermd om persoonlijkheidsrechtelijke redenen

Nadat de wetgever de kwalificatie van de handelsnaam als uitsluitend recht naar het rijk der fabelen had verwezen, werd duidelijk dat de grondslag voor de bescherming evenmin gestoeld was op een persoonlijkheidsrechtelijke gedachte waarbij de bescherming gegrond was op de nauwe band tussen de drager van een (persoons)naam en zijn onderneming. De wetgever meende dat deze persoonlijkheidsrechtelijke gedachte – waarbij een subjectief recht bestaat dat zeggenschap geeft over het gebruik van de intrinsieke bestanddelen van de eigen persoonlijkheid – niet te rijmen viel met het feit dat de tot stand te brengen regeling als prominent doel had om de belangen van het brede publiek te beschermen.[87] Dat sluit ook aan bij de opvatting van Pinckaers in zijn proefschrift over de bescherming van 'de persona'. Hij bespreekt dat het principe van het persoonlijkheidsrecht beter aansluit bij het beginsel van persoonlijke autonomie om de eigen identiteit te ontwikkelen, ongeacht het effect op de publieksopvatting,[88] hetgeen

---

84 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 2.

85 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.

86 Molengraaff 1887, p. 384: *"De handelaar onder een firma heeft er geen redelijk belang bij, om te kunnen beletten dat elders, in eene andere stad, een geheel ander bedrijf dan het zijne onder dezelfde firma wordt aangevangen; er is geen reden van publieke orde of goede zeden om hem het recht toe te kennen den gekozen naam met uitsluiting van ieder ander te gebruiken."* Vgl. ook Verkade 1987, p. 155 e.v., die de Hnw een duidelijk wettelijke sequeel van Molengraaff's artikel uit 1887 noemt.

87 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 2; Beerman 1941, p. 90.

88 Pinckaers 1996, p. 261. In Rb. 's-Gravenhage 25 februari 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN4816, *BIE* 2010, 40, met kritische annotatie van Steinhauser, *IER* 2010, 51, met kritische annotatie van Van Oerle (*Jacobus Toet*), hanteerde de voorzieningenrechter wel een persoonlijkheidsrechtelijke benadering door te oordelen dat de heer Toet, ook nadat hij de handelsnaam Toet B.V. had overgedragen "*een moreel belang*" had om toe te zien op de wijze waarop zijn persoonsnaam als handelsnaam door de rechtsopvolger werd voortgezet. Dat betekende dat de voorzieningenrechter het rechtvaardig achtte dat hij "*ingrijpende bemoeienis*" kon uitoefenen met het niveau van vak- en warenkennis bij Toet B.V. De voorzieningenrechter achtte dat met name van belang omdat een ondermaats niveau van vak- en warenkennis de nieuwe onderneming van de heer Toet zou kunnen schaden, nu het publiek beide ondernemingen met elkaar in verband zou kunnen brengen. De kritiek van Steinhauser en Van Oerle op deze uitspraak deel ik.

impliceert dat de bescherming van de persoonsnaam soms ook aangewezen is in gevallen waarbij geen sprake is van verwarring en misleiding.[89] Die verdergaande bescherming biedt de Handelsnaamwet echter evident niet.

In de praktijk zou al snel blijken dat de keuze van de wetgever impliceerde dat voor het opleggen van een handelsnaamrechtelijk verbod niet vereist werd dat de belangen van degene die een (handels)naam voerde, geschaad of benadeeld werden. Daarnaast paste de persoonlijkheidsrechtelijke gedachte ook niet in het plan van de wetgever om bescherming te bieden aan handelsnamen die niet (mede) bestonden uit een familienaam.[90]

3.1.3. De bepalingen van de wet bewaken de economische ordening

Uit de toelichting volgt dan ook vooral dat de wetgever tot uitdrukking heeft willen brengen dat het belang van het brede publiek voorop stond en dat met de wet vooral een mechanisme werd geboden om het handelsverkeer zuiver en ongestoord te houden. Alleen dan kon de handelsnaam zijn functie van identificatiefunctie en informatiefunctie ten volle vervullen. Dat was niet alleen in het belang van partijen die een handelsnaam voerden, maar in het belang van iedereen. Echter, *ex aequo* op de eerste plaats staat toch ook de behartiging van de belangen van de rechtmatige gebruiker van de handelsnaam. Hoewel geen aanleiding bestond om een uitsluitend recht toe te kennen aan deze ondernemer, leed het geen twijfel dat zijn belangen bescherming verdienden. De bescherming van het belang van de gebruiker van de handelsnaam kon in wezen niet bestaan zonder ook de belangen van het algemene publiek te dienen en andersom.[91] Een verstoring van het handelsverkeer waardoor het publiek verward of misleid wordt, berokkent niet alleen schade aan het publiek, maar ook aan degene wiens naam onheus gebruikt wordt. Door het misverstand dat bij het publiek kan postvatten, loopt deze ondernemer immers mogelijk, ten koste van een concurrent of andere onderneming, transacties en inkomsten mis.[92] De grondslag die door de Nederlandse wetgever werd gekozen voor het verlenen van een recht op de handelsnaam was dus wat ambigu. In die zin werd in Nederland een andere benadering gekozen dan in het Unieverdrag van Parijs, waar de bescherming van de handelsnaam, zoals de bescherming van de andere in dat Verdrag genoemde rechten van industriële eigendom, volledig werd gebaseerd op de bescherming van de belangen van de ondernemer. De rol van het algemeen belang werd in het kader van artikel 8 UvP niet benoemd.[93]

Conform de verplichting uit artikel 8 UvP is voor de bescherming van de handelsnaam in Nederland geen voorafgaand depot of registratie vereist. Het recht op de handelsnaam ontstaat door het enkele publieke gebruik van die naam voor een onderneming. Inschrijving in het handelsregister is derhalve geen vereiste voor bescherming krachtens de Hnw.

---

89 Pinckaers 1996, p. 260.
90 Aalberse 1917, p. 9.
91 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.
92 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.
93 Bodenhausen 1968, p. 21 e.v. en p. 133-134. Het algemeen belang werd wél nadrukkelijk gediend door de bepalingen uit het UvP die oneerlijke concurrentie tegengingen.

3.2. Keuzevrijheid voor de te voeren handelsnaam

Hoewel de Hnw niet beoogde in te grijpen in de bestaande vrijheid om een handelsnaam te kiezen, bracht de komst van de Hnw wel de nodige duidelijkheid. De wet bepaalde dat alle ondernemingen die hun handel dreven onder een bepaalde naam, die naam ook als hun handelsnaam voerden, ook indien de naam gelijk is aan de eigen familienaam van de alleen handelend koopman.[94] In de Memorie van Toelichting bij de Hnw werd dan ook als volgt benadrukt: "*ieder koopman, eigenaar eene handelszaak, natuurlijk of rechtspersoon, voert mitsdien een handelsnaam in den zin van het ontwerp*". De handelsnaam van de naamloze vennootschap of de eenmanszaak – waarvan tot dan toe werd aangenomen dat zij *geen* firma hadden – viel dus niet langer tussen wal en schip.[95]

Onder het pre-Hnw-regime was het goed gebruik dat de koopman en de personenvennootschap onder de eigen familienaam handelden en dat de naamloze vennootschap een onderneming voerde onder de naam die een loutere beschrijving vormde van de aard van de onderneming. Zoals in het vorige hoofdstuk besproken begon in de loop van de negentiende eeuw de vanzelfsprekendheid van deze uitgangspunten toch wel iets af te brokkelen. Steeds vaker werd in plaats van de werkelijke naam van de handelaar of in plaats van een beschrijvende naam gekozen voor een fantasienaam. Doordat de wetgever koos voor een systeem van beperkte firmavrijheid bevatte de Hnw zelf geen bepalingen over de vorm van de handelsnaam.[96|97] De totstandkoming van de Hnw vormde dan ook als zodanig geen aanleiding voor ondernemers om een andere keuze te maken ten aanzien van de handelsnaam. De naam die bestond uit de familienaam, bleef populair.[98]

Het bezwaar dat in het verleden wel tegen de firmavrijheid werd opgeworpen was dat de handelsnaam diende ter identificatie van de verantwoordelijke handelaar. Dat was ook exact de reden dat de naamloze vennootschap niet de naam van één der vennoten mocht voeren en dus werkelijk 'naamloos' was. Wanneer een fantasie-aanduiding – of een aanduiding anders dan de werkelijke naam van de verantwoordelijke vennoot – werd getolereerd zou het lastiger kunnen zijn om de eigenaar van de handelszaak te identificeren. Dat bezwaar gold in 1922 niet langer in dezelfde mate, omdat tegelijk met de Hnw tevens de Handelsregisterwet tot stand kwam die iedere onderneming met meer dan

---

94 Dit voorstel was al onderdeel van het Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van Koophandel met bepalingen betreffende de firma, *Kamerstukken II* 1895/96, 80, 1; De Coster & Trueb 1917, p. 57; Aalberse 1917, p. 8.

95 Art. 8 Hnw bepaalde dat de tekst van (destijds) art. 36 Wetboek van Koophandel gewijzigd diende te worden zodat de bepaling dat de naamloze vennootschap geen firma c.q. handelsnaam had, niet langer in de wet stond.

96 Een verdere bevestiging hiervan kan worden gevonden in de MvT bij de Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de naamlooze vennootschap en regeling van de aanspraaklijkheid voor het prospectus van 2 juli 1928, *Stb*. 1928, 216, *Handelingen II* 1909/10, 217, 3, waarin de vrijheid van de keuze voor een handelsnaam expliciet is opgenomen.

97 Het is wel opvallend dat voor de handelsnaam van de N.V. – hoewel deze naam door de invoering van (art. 8 van) de Hnw ook als handelsnaam werd aangemerkt – géén wijziging werd aangebracht in art. 36 WvK waar het de verplichting betreft dat de N.V. haar benaming alleen ontleent aan het voorwerp van de handel die gedreven wordt. Deze voorwaarde verdween pas uit art. 36 met de wijziging van het WvK in 1928. Bij die wetswijziging werd in art. 36c opgenomen dat de naam de aanduiding "N.V." of "naamlooze vennootschap" diende te bevatten zodat voor het publiek duidelijk kenbaar was wanneer men van doen had met een N.V.

98 Treffend is ook Pfeffer 1938, p. 112-113, die beschrijft dat het grote verschil tussen een familienaam als handelsnaam en een fantasienaam of beschrijvende naam als handelsnaam is gelegen in het feit dat die laatste twee "gekozen worden". Hiermee werd geïmpliceerd dat de handelsnaam die bestaat uit de familienaam zo vanzelfsprekend is dat in wezen niet gesproken kan worden van een keuze.

geringe betekenis verplichtte tot inschrijving van de onderneming (let wel: niet van de handelsnaam). Uit het register bleek vanaf dat moment wie de eigenaar of bestuurder was, in hoeverre deze aansprakelijk was, enzovoorts. Dit rechtvaardigde een iets grotere vrijheid dan in het verleden.

De keuze van de handelsnaam was veelal geen onderdeel van het marketingproces van de onderneming. Belangrijke reden hiervoor was dat de handel zich nog steeds kenmerkte door kleinschaligheid van de ondernemingen[99] en een lokaal bereik van de handelsactiviteiten. De meeste producten werden door de consument direct bij de bron gekocht waardoor het publiek en de ondernemer rechtstreeks met elkaar in contact traden. In die situatie was het voor de ondernemer niet noodzakelijk om een handelsnaam te voeren die fantasierijk of creatief was. Ook met zijn eigen persoonsnaam of een beschrijvende naam kon hij zijn onderneming voldoende onderscheiden van anderen, zolang hij in zijn territoir maar de enige was met die naam. De handelsnaam diende niet om het publiek te overtuigen dat de producten van de ene onderneming beter waren dan die van de concurrent.

Anders dan in het merkenrecht, heeft de wetgever ervoor gekozen om de eis van onderscheidend vermogen in handelsnaamrechtelijk verband niet te codificeren.[100] Iedere naam waaronder een onderneming op een voor het publiek kenbare wijze wordt gedreven, kwalificeert als een handelsnaam. De naam wordt niet pas een geldige handelsnaam wanneer het over voldoende onderscheidend vermogen beschikt. In de totstandkomingsgeschiedenis van de Hnw wordt het onderwerp 'onderscheidend vermogen' nergens behandeld. Dat verbaast niet vanuit de gedachte dat onderscheidend vermogen in de rechtspraktijk van vóór de Hnw ook nooit een onderwerp van debat was. In de meeste geschillen waar de geoorloofdheid van het gebruik van een handelsnaam in rechte werd getoetst, ging het over oneigenlijk gebruik van een persoonsnaam van een ander in een handelsnaam, maar vrijwel nooit over de vraag of rechten geldend konden worden gemaakt op een louter beschrijvende handelsnaam. Historisch gezien was het onderscheidend vermogen van de handelsnaam bovendien irrelevant omdat het hoofddoel van de regeling was om in het belang van het brede publiek verwarring te voorkomen.[101] Of dat verwarringsgevaar nu door een onderscheidende of een niet-onderscheidende handelsnaam werd veroorzaakt deed niet ter zake.

3.3. Verbodsbepalingen ter begrenzing van de firmavrijheid

Hoewel de firmavrijheid het uitgangspunt was, was die vrijheid wel aan voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden werden vastgelegd in een verzameling verbodsbepalingen.[102] Bewust is ervoor gekozen om in de Hnw enkel vast te leggen wat niet geoorloofd is, met het doel om mogelijke uitwassen van de

99 Veruit het grootste deel van de ondernemingen waren eenmanszaken zonder personeel. Grote industriële ondernemingen bestonden wel maar waren in Nederland nog uitzonderlijk, Het aantal industriële grootbedrijven met meer dan 200 werknemers bedroeg in het jaar 1900 nog slechts 98 stuks; Van Gerwen & De Goey 2008, p. 25.

100 Greup 1931, p. 23-24 en p. 99. De verschillende benadering in het merkenrecht en het handelsnaamrecht wordt door Greup verklaard door te wijzen op het territoriale karakter van de handelsnaam en op het feit dat merken vaker dan handelsnamen fantasierijk zijn. Om die reden kan van derden verlangd worden dat zij voldoende afstand bewaren ten opzichte van de geregistreerde merken waarop de houder van het merk een uitsluitend recht heeft. Dat zou voor het handelsnaamrecht niet nodig zijn omdat daar alleen in het geval van verwarringstichtende gelijkheid een verbod rechtvaardig is.

101 Van der Grinten 1942, p. 318.

102 Tot ongenoegen van velen die in lijn met de oer-Hollandse grondgedachte meenden dat het economisch verkeer het meest gebaat was bij een situatie waarin de overheid zo min mogelijk ingreep in de concurrentiestrijd.

firmavrijheid te voorkomen. Hierin zat de grote winst ten opzichte van de eerdere wetsvoorstellen omdat daarin de beperkingen van de firmavrijheid onvoldoende naar voren kwamen.[103|104]

De verbodsnormen zijn soms gericht tot gebruikers van handelsnamen ongeacht de positie die zij ten opzichte van concurrenten innemen en soms zijn ze specifiek gericht op de onderlinge verhouding tussen ondernemingen in het handelsverkeer. In de eerste categorie stond bescherming van het algemeen belang om te voorkomen dat het publiek onjuist geïnformeerd werd omtrent de rechtsvorm van de onderneming voorop.[105] In de tweede categorie van gevallen gaat het erom dat men er bij de keuze van een handelsnaam en het gebruik van die handelsnaam in het verkeer voor moeten waken dat men zich ten opzichte van de eerdere rechtmatige gebruiker van een (handels) naam onthoudt van specifieke misleidende en (bewuste of onbewuste) verwarringwekkende gedragingen die het gevolg zijn van mogelijke identiteitsverwisseling: De heer Peter Janssen kon nog steeds geen slagerij runnen onder de handelsnaam 'SLAGERIJ PIETERSEN',[106] maar de heer Peter Jansen mag ook niet de handelsnaam 'SLAGERIJ PETER JANSEN' voeren als er al een 'SLAGERIJ PETER JANSEN' in dezelfde vestigingsplaats actief is.

De keuze voor een verzameling aan verbodsbepalingen past goed bij de gedachte dat niet uitsluitend het belang van één rechthebbende met exclusieve bevoegdheden beschermd dient te worden, maar het belang van iedereen die in het dagelijks leven met handelsnamen wordt geconfronteerd: producent, handelaar en consument.[107] Uit de vorm van de wet spreekt duidelijk de doelstelling om de maatschappij in brede zin te dienen door oneerlijke concurrentie als gevolg van verwarringwekkende en misleidende gedragingen tegen te gaan. Wanneer het wel de primaire doelstelling van de wetgever was geweest om het recht op de handelsnaam als uitsluitend recht te beschermen – wat vooral voor de 'verwarringsbepalingen' van artikelen 5 Hnw geen vreemde gedachte is – was het verbodsstelsel veel minder op zijn plaats geweest.[108] De Memorie van Toelichting maakt echter duidelijk dat hoewel de belangen van de eerdere gebruiker van de handelsnaam met het in artikel 5 Hnw bepaalde gediend worden, ook deze bescherming onmogelijk los kunnen worden gezien van de vraag of de handelingen tevens schadelijk zijn voor belangen van het brede publiek.

Gedrag dat schadelijk is voor de eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam zal dat in de regel ook zijn voor het brede publiek, zo was de gedachte.[109] Die uitleg benadrukt het belang van de identificatie- en informatiefunctie van de handelsnaam. In het geval van misleiding of verwar-

---

103 'Ontwerpen van wet met memoriën van toelichting, den Koning aangeboden door de Staatscommissie tot herziening van het Wetboek van Koophandel', Gebr. Belinfante, 's-Gravenhage 1891; Voorstel tot aanvulling van het Wetboek van Koophandel met bepalingen omtrent de firma, *Kamerstukken II* 1895/96, 80, 1.

104 Ook bleven de meeste beperkingen die in het WvK waren neergelegd onverkort gelden. Zo werd niet gewijzigd dat de N.V. niet de naam van een der vennoten in de handelsnaam mocht voeren en dat de naam van de commandite geen onderdeel mag uitmaken van de handelsnaam van de commanditaire vennootschap.

105 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 494.

106 Tenzij de heer Janssen de handelsnaam SLAGERIJ PIETERSEN met de onderneming rechtsgeldig van Pietersen had overgenomen.

107 Arkenbout 1991, p. 8.

108 Hoewel aan de vorm van de bepaling niet noodzakelijkerwijs doorslaggevend gewicht moet worden toegekend; Greup 1931, p. 39, over art. 5 Hnw: "*Naar den vorm een verbodsbepaling als de art. 3 en 4, vestigt dit artikel naar zijn inhoud een op eerder gebruik gevestigd recht op den handelsnaam*."

109 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 5 bij art. 7 Hnw.

ring tussen twee handelsnamen zal die functie verstoord worden. Het gevolg is dat de vrijheid van het publiek om kennis te kunnen nemen van de informatie die in de handelsnaam is opgenomen beperkt wordt, waardoor deze informatie niet benut kan worden om een beslissing te nemen over het al dan niet aangaan van een handelsovereenkomst met een zekere onderneming. Dat raakt ook de gebruiker van de handelsnaam omdat deze niet meer ongestoord kan communiceren met de markt. Doet de situatie zich voor dat, ondanks de gelijknamigheid, het publiek niet misleid wordt of in verwarring wordt gebracht, dan heeft de eerdere rechtmatig gebruiker van de handelsnaam onvoldoende belang bij het verbieden van de latere gebruiker van die handelsnaam. Als het publiek niet wordt benadeeld, dan wordt de gebruiker van de handelsnaam ook niet in zijn belangen geschaad.[110]

3.4. Verbod op misleiding

3.4.1. Voorkomen van misleiding als kernbelang van de Handelsnaamwet

Voor de komst van de Hnw was op basis van het leerstuk van de onrechtmatige daad niet alleen optreden tegen verwarringsgevaar mogelijk, maar werd het recht op de naam ook ingezet om vormen van misleiding uit het handelsverkeer te weren. De Hnw bracht daar geen verandering in. Een algemeen misleidingsverbod werd niet in de wet opgenomen. Teneinde de firmavrijheid zo min mogelijk te belemmeren koos de wetgever ervoor om in de wet twee specifieke vormen van misleiding te verbieden:[111]

- het voeren van een handelsnaam die een verkeerde indruk wekt over de eigendom van de onderneming (artikel 3 Hnw); en,
- het voeren van een handelsnaam die een verkeerde indruk wekt over de rechtsvorm van de onderneming (artikel 4 Hnw).

Het was belangrijk het verbod op deze vormen van misleiding wettelijk vast te leggen omdat deze misleidingsvormen aan het begin van de twintigste eeuw zodanig ingeburgerd waren dat de markt deze bijna als toelaatbaar beschouwde.[112] De wetgever wilde een duidelijk signaal afgeven.

De gedachte van de wetgever was dat een solide handelsverkeer gebaat zou zijn bij het scheppen van helderheid en transparantie bij het publiek over de identiteit van ondernemingen die actief waren in het Nederlandse handelsverkeer.[113] Dat ziet men terug in de bepalingen van de Hnw en daarmee week de Hnw ook af van eerdere wetsvoorstellen waarin vrijwel uitsluitend aandacht was voor het voorkomen van botsingen tussen twee handelsnamen.[114]

110 Greup 1931, p. 16-17.
111 Daarnaast was het voorkomen van ("bewuste of onwillekeurige") misleiding tevens de achtergrond van de in art. 2 opgenomen verplichting tot een gebonden overdracht van de handelsnaam: Alleen de overdracht van de handelsnaam samen met de onderneming werd geoorloofd geacht.
112 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.
113 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 2-3.
114 Zoals het in 1890 gepubliceerde Ontwerp der Staatscommissie van 1879 en het Regeeringsontwerp van 1896.

3.4.2. Artikel 3: onjuiste indruk omtrent de identiteit van de eigenaar

Artikel 3 werd opgenomen om tegen te gaan dat een onderneming een persoonsnaam als (onderdeel van de) handelsnaam zou voeren, terwijl geen persoon met die naam als vennoot betrokken was. Dit betreft dus het geval van de heer Pietersen die de slagerij opent onder de naam 'SLAGERIJ JANSEN'. Het belang van dit wetsartikel moet zoals gezegd worden gezien in het licht van het feit dat ten tijde van de totstandkoming van de Hnw de handelsnaam van een onderneming in veruit de meeste gevallen verwees naar de eigenaar, en de verantwoordelijk persoon, van de onderneming. Het verbod van artikel 3 Hnw diende dan ook hoofdzakelijk om de handelsnaam in staat te stellen zijn identificatiefunctie en informatiefunctie te vervullen.

Artikel 3 hield geen algemeen verbod in tot het voeren van een persoonsnaam van een ander. Niet iedere onjuistheid in de handelsnaam die betrekking heeft op de eigendom van de onderneming, dient automatisch ook verboden te worden. Het was van belang of het publiek kon menen dat de naam een verwijzing inhield naar de persoon van de vennoot of eigenaar. Dat zou bijvoorbeeld niet het geval zijn wanneer een naam van een zeer bekende persoon werd gevoerd waarbij voor iedereen duidelijk is dat die persoon niet betrokken was bij de onderneming.[115]

Zelfs als wel denkbaar was dat het publiek door de handelsnaam een onjuiste indruk zou krijgen omtrent de identiteit van de eigenaar van de onderneming, omdat een naam van een ander dan de eigenaar wordt gebruikt, kon niet altijd worden opgetreden. De wetgever achtte het van belang om mogelijk te maken dat een onderneming na overdracht – of eventueel na ontbinding van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap of na uittreding van een vennoot – onder dezelfde handelsnaam voortgezet kon worden, zelfs als de persoon wiens naam in de handelsnaam was opgenomen niet langer bij de onderneming betrokken was. Dit was in lijn met het regime dat ook voor die tijd al krachtens het Wetboek van Koophandel gold.[116] Volgens de wetgever werd deze uitzondering gerechtvaardigd door de (commerciële) belangen van het handelsverkeer. Het handelsverkeer verlangt dat de gebruiker van een handelsnaam de opgebouwde goodwill kan exploiteren en dat de rechtsopvolger de onderneming mede aan de hand van die opgebouwde goodwill kan voortzetten. De firmavrijheid prevaleert dan boven de firmawaarheid.[117]

3.4.3. Artikel 4: onjuiste indruk omtrent de rechtsvorm

In artikel 4 Hnw werd een verbod opgenomen om een handelsnaam te voeren die een onjuist beeld over de rechtsvorm van de onderneming schetste: Een vennootschap onder firma mocht in zijn handelsnaam niet de aanduiding "N.V." voeren en de alleenhandelende ondernemer mocht niet '&Co.' aan zijn eigen naam toevoegen.[118] Deze vorm van misleiding werd steeds gebruikelijker in de praktijk omdat de suggestie van een andere rechtsvorm de onderneming in de beeldvorming

115 In de MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 4, wordt het voorbeeld genoemd van de handelsnaam BENJAMIN FRANKLIN voor een fabriek van bliksemafleiders. Het publiek zal niet vermoeden dat de oud-Amerikaanse politicus en wetenschapper daadwerkelijk iets met de verkoper van bliksemafleiders te maken heeft.

116 En nog altijd in art. 30 WvK staat. Zie paragraaf 2.2.1.

117 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 4.

118 Hiermee werd afgeweken van eerdere wetsvoorstellen waarin de voorkeur werd gegeven aan een ruimere firmavrijheid die ook het gebruik van aanduidingen toeliet die feitelijk onjuiste informatie verschafte over de rechtsvorm waarin de onderneming werd gedreven. Zie MvT bij Aanvulling Wetboek van Koophandel en Wetboek van Strafrecht met bepalingen omtrent het gebruik van namen, voornamen of firma's, *Kamerstukken II* 1895/96, 80, 3, p. 4, bij voorstel voor art. 5f, waarin het voorbeeld van '&Co' voor de eenmanszaak expliciet is genoemd.

richting het publiek een meer gewichtig of solvabel karakter kon geven.[119] Het was een vorm van ontoelaatbare grootspraak.

Ook verboden werden aanduidingen die impliciet verwezen naar een andere rechtsvorm dan de rechtsvorm van de onderneming in kwestie. Een voorbeeld is de aanduiding "maatschappij" die gebruikt werd als aanduiding voor een onderneming die werd gedreven in een naamloze vennootschap. Niet verboden werd echter het gebruik van een aanduiding die een suggestie van een bepaalde rechtsvorm wekte, maar tegelijkertijd niet inherent was aan die rechtsvorm. Gedacht kan worden aan de aanduiding 'Bank'.[120] Ook artikel 4 bevat – net als artikel 3 – een uitzondering voor voortzettingen van ondernemingen na overdracht. Dat betekent dat onder omstandigheden een naam gebruikt mag worden die de suggestie wekt dat sprake is van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap terwijl het actuele gebruik van de handelsnaam slechts door één persoon zonder vennoten plaatsvindt.[121]

3.4.4. Artikel 2: gebonden overdracht als waarborg tegen misleiding

Ook artikel 2 Hnw stond mede in het teken van het voorkomen van misleiding.[122] Artikel 2 maakt de overdracht van een handelsnaam mogelijk, maar alleen als tevens de gehele onderneming daarbij overgaat op een ander.[123] Volgens de wetgever was de handelsnaam alleen voor een andere zaak niet van waarde. De gedachte was dat een partij die alleen de handelsnaam maar niet tevens de onderneming zou overnemen, het publiek vrijwel zeker zou misleiden, doordat het publiek in de veronderstelling zou komen te verkeren dat de nieuwe onderneming een voortzetting van de oude was, inclusief het kwaliteitsniveau en de betrokken vennoten of leidinggevenden waarmee het publiek reeds bekend was. Dat werd onwenselijk geacht.[124]

De mogelijkheid van overdracht van een handelsnaam tezamen met de onder die naam gedreven onderneming bevestigt ook de uitzonderingen op de verboden uit artikel 3 en 4 Hnw. Zolang de handelsnaam door de oorspronkelijk gebruiker rechtmatig is gevoerd, kan de opvolgende gebruiker van de handelsnaam dit gebruik ongestoord voortzetten, ook wanneer de handelsnaam doet vermoeden dat de onderneming aan een ander dan de eigenaar toebehoort. Deze uitzondering benadrukt enerzijds het belang dat werd gehecht aan de firmavrijheid en anderzijds maakt het duidelijk dat werd ingezien dat de handelsnaam een commerciële waarde kon vertegenwoordigen die door middel van overdracht (als onderdeel van een overdracht van de onderneming) te gelde kon worden gemaakt.

---

119 Geerts 2019, p. 126.

120 "*die de zaak wel een meer grootscheepsch aanzien geven, doch niet noodzakelijkerwyze duiden op eene naamlooze vennootschap.*" Vgl. MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 5.

121 De uitzondering in art. 4 lid 3 is overigens beperkter dan die in art. 3 lid 3 Hnw nu in art. 4 slechts uitgezonderd wordt de handelsnaam die wordt gevoerd door één persoon zonder vennoten, en die naam en de onderneming afkomstig zijn van een vennootschap onder firma of van een vennootschap en commandite, die de handelsnaam heeft gevoerd niet in strijd met de wet; MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 5.

122 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 4.

123 Hetgeen in overeenstemming was met de regeling van art. 20 van de Wet op de Handels- en Fabrieksmerken zoals gold voor merkrechten. Greup 1931, p. 34.

124 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 4.

3.5. Verbod op verwarring

3.5.1. Artikel 5: verbod op verwarringsgevaar

In de Hnw werd bepaald dat het voeren van een handelsnaam die door overeenstemming verwarring kon wekken met een reeds rechtmatig door een ander gevoerde handelsnaam, verboden was. Deze regel die werd vastgelegd in artikel 5 Hnw vormt volgens de wetgever de 'hoofdschotel' van de ontworpen wet.[125] Het verbod om een verwarringwekkende handelsnaam te voeren had tot doel om de meest voorkomende vorm van oneerlijke concurrentie te bestrijden.

Zoals gezegd is specifiek voor deze bepaling de vraag naar de ratio een interessante. Hoewel uit de toelichting bij de Hnw blijkt dat de wetgever zich rekenschap heeft gegeven van de literatuur over de verschillende grondslagen voor bescherming van de handelsnaam, blijkt uit de uiteindelijke vorm van de Hnw niet duidelijk uit welke hoofde de wetgever meende dat een verbod op verwarring tussen handelsnamen gerechtvaardigd, en in het economisch verkeer ook onmisbaar was. De wetgever benoemt dat de regeling karaktertrekken heeft van verschillende buitenlandse stelsels: de algehele vrijheid die in Engeland gold en de firma-waarheid uit Zwitserland en Duitsland. De resultante is een systeem waaruit volgt dat een uitsluitend recht op de handelsnaam (als ware het een eigendomsrecht) niet aan de orde is, maar ook de persoonlijkheidsrechtelijke gedachte niet leidend is.[126] Een zo groot mogelijke vrijheid wordt nagestreefd zolang deze niet hinderlijk is voor andermans rechtmatige belangen, en de eisen van het handelsverkeer.[127] Daartoe behoren niet alleen de belangen van degene die de handelsnaam voert, maar ook die van ieder ander die met de publiekelijk gevoerde handelsnaam geconfronteerd wordt, of kan worden.[128]

Omdat artikel 5 Hnw in wezen de wettelijke vastlegging van de mogelijkheid om handhavend op te treden tegen oneerlijke concurrentie betrof die voorheen via de weg van de onrechtmatige daad werd geregeld, was het niet de intentie van de wetgever dat met de Hnw afstand werd gedaan van uitgangspunten die in de nationale handelspraktijk reeds golden. De regelgeving op het gebied van de handelsnamen had uitdrukkelijk tot doel om de "praktijk van het solide handelsverkeer" te dienen zodat Nederland na het einde van de Eerste Wereldoorlog op het internationale toneel goed voor de dag kon komen. Nederland wilde een volwaardig industrieel land worden en de bescherming tegen vormen van ongeoorloofde nabootsing en oneerlijke concurrentie was daarvoor noodzakelijk.[129] Ook in de omringende landen was bij de bescherming van de handelsnaam het bestaan van verwarringsgevaar in

125 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 5.

126 Desondanks bleek al snel dat art. 5 Hnw toch vooral een mogelijkheid biedt aan de eerdere gebruiker van een handelsnaam om ongewenste indringers uit zijn zakelijke territoir te weren. Greup 1931, p. 16, beschrijft dat het primair het belang van degene die de handelsnaam voert is dat gediend wordt door art. 5 en dat het beschermen van het algemeen belang een bijkomend doel is (p. 18). Dat bijkomende belang is overigens wel van zodanig gewicht dat zelfs de toestemming van de eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam om een overeenstemmende naam te gebruiken toepasselijkheid van art. 5 Hnw niet uitsluit (p. 40) en dat ook bescherming kan worden verleend aan een niet langer gebruikte, nawerkende handelsnaam (p. 41).

127 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3. De gehele Memorie overziend kan worden vastgesteld dat de wetgever kennelijk meende dat de eisen van het handelsverkeer slechts bij verwarring en misleiding ingrijpen verlangt. Die gevallen worden geduid als oneerlijke praktijken die uit het economisch verkeer geweerd dienden te worden.

128 Beerman 1941, p. 90; Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 493; Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.10.

129 Van Maanen wijst erop dat het Nederlandse handelsverkeer aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw bepaald niet voorbeeldig was en dat het gebruikelijk was om buitenlandse producten na te maken en te verkopen als origineel; Van Maanen 1999, p. 36-37 en 56-57.

de praktijk de bepalende factor, ongeacht of de bescherming van de handelsnaam werd geboden op basis van een *lex specialis* of als onderdeel van een actie uit hoofde van oneerlijke concurrentie.[130]

Wanneer men puur kijkt naar de tekst van de Hnw en de wijzigingen in het Wetboek van Koophandel die rechtstreeks uit de Hnw voortvloeiden, kan daaruit de conclusie worden getrokken dat:

- elke naam waaronder een onderneming wordt gedreven, ongeacht de rechtsvorm van de onderneming, kwalificeerde als handelsnaam in de zin van de Hnw;
- de handelsnaam van de naamloze vennootschap nog steeds uitsluitend een beschrijving vormde van het voorwerp van de onderneming;[131]
- ongeacht de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven, de handelsnaam geen uitsluitend recht oplevert maar wel kan worden ingezet tegen jongere handelsnamen die verwarring kunnen wekken.

En wat eist ons handelsverkeer nu? Het enige dat uit de Parlementaire Geschiedenis volgt, is dat het steeds van de omstandigheden van het geval afhangt of met de ene handelsnaam kan worden opgetreden tegen de andere handelsnaam, *"onverschillig of dit de geslachtsnaam des eigenaars is of een fantasienaam"*.[132] Bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar tussen twee handelsnamen is in ieder geval steeds relevant in welke mate de handelsnamen overeenstemmen, voor welke aard van bedrijvigheid de naam wordt gevoerd en in welk geografisch gebied de onderneming onder die naam wordt gedreven (maar dit vormen slechts niet-limitatieve wegwijzers).

Tevens wordt opgemerkt dat geen rechtvaardigingsgrond bestaat in het gebruik van de daadwerkelijke naam van een koopman of van de firmanten wanneer die naam overeenkomt met een reeds eerder rechtmatig door een ander gevoerde handelsnaam. Ook tegen dat soort verwarringsgevaar – waarbij kwade bedoelingen veelal geen rol hebben gespeeld bij de naamskeuze en zelfs hele valide redenen bestaan voor de naamskeuze – kan worden opgetreden.[133] In zo een geval zal, aldus de wetgever, een fantasienaam een nuttig alternatief kunnen vormen voor de latere onderneming.[134] Hieruit volgt dat de oneerlijkheid van de naamskeuze en het naamsgebruik voor de mogelijkheid van ingrijpen niet doorslaggevend is. Het bewust navolgen van een naam is niet vereist. Het gaat om het gevolg van een bepaalde handeling op de economische markt: het verwarringsgevaar.

3.5.2. Beschrijvende handelsnamen en verwarringsgevaar

De Hnw – maar ook de toelichting daarbij – maakt geen onderscheid tussen verschillende soorten of gradaties van verwarringsgevaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vergissingen als '(te) lichte vorm van verwarring' en de verwarring bij een meer oplettend publiek. Evenmin is een

130 Duitsland: H. Makower, 'Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch', 1868, p. 35, voetnoot 13 bij art. 20 ADHGB. Ook aangehaald in Goldmann 2018, p. 3-4. Frankrijk: Aalberse 1917, p. 14 e.v. Zwitserland: Krachtens art. 868 van de Code des Obligation bestond voor de latere gebruiker van een handelsnaam de verplichting om bij gelijkluidendheid van handelsnamen zoveel aan de naam toe te voegen dat enige verwarring met de reeds ingeschreven naam niet mogelijk was, aldus Aalberse 1917, p. 28.

131 Hoewel art. 8 Hnw bepaalde dat het Wetboek van Koophandel gewijzigd zou worden, bleef de wet ongewijzigd op het punt dat naamloze vennootschappen hun handelsnaam alleen aan het voorwerp van de onderneming ontleenden.

132 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.

133 Greup 1931, p. 49.

134 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 5.

onderscheid gemaakt tussen botsingen van verschillende typen handelsnamen (waarmee ik bedoel: de beschrijvende aanduidingen,[135] de fantasieaanduidingen en de familienamen). Hieruit kan worden afgeleid dat geen onderscheidende regels gelden voor verschillende typen handelsnamen. Met name voor de handelsnamen die niet (mede) bestonden uit een familienaam betekende dit in de praktijk een aanzienlijke uitbreiding van de bescherming. De praktijk van voor de Hnw liet immers nagenoeg geen rechtszaken zien waarin aanspraak werd gemaakt op bescherming van beschrijvende handelsnamen (van, overwegend, naamloze vennootschappen). Ten aanzien van dit type handelsnaam bestaat geen persoonlijkheidsrechtelijke grond om de gebruiker van de naam te beschermen. Zelfs is niet goed in te zien welk ander *rechtmatig* belang van de eerdere rechtmatige gebruiker van die naam hem in staat zou stellen om anderen het gebruik van die louter beschrijvende termen te verbieden. Gelet op het uitgangspunt van een zo groot mogelijke vorm van vrijheid in de naamskeuze, heeft juist de latere gebruiker van die louter beschrijvende naam een rechtmatig belang bij het gebruik in zijn handelsnaam van die termen die een beschrijving vormen van de aard van zijn onderneming of de aangeboden waren of diensten. Verdedigbaar is dat een handelsnaam niet zo mag worden gekozen dat anderen, waaronder concurrenten, daardoor in hun rechtmatige belangen worden gehinderd.[136] De wetgever overwoog in de Memorie van Toelichting niet voor niets dat bij het ontwerpen van de wet de steeds terugkerende vraag was: *"wat eist ons handelsverkeer op goede gronden?"* Dat verklaart in ieder geval dat de beschrijvende handelsnaam in de rechtspraak van de negentiende eeuw zelden onderwerp van handhavingsacties was. In dat kader mag niet vergeten worden dat voor bescherming van handelsnamen in de negentiende eeuw slechts plaats was in die gevallen dat sprake was van een daad van oneerlijke concurrentie. Om oneerlijk te zijn moet – kort gezegd – een handeling plaatshebben die in het economisch verkeer niet geduld kan worden. Waar het aankomt op het gebruik van volledig beschrijvende (soort)namen was het in algemene zin – maar ook gelet op het ontbreken van een wettelijke grondslag – niet eenvoudig om in te zien waarom de ene onderneming met uitsluiting van andere ondernemingen recht heeft op het gebruik van die louter beschrijvende aanduiding als handelsnaam. Het is nog lastiger om in te zien waarom het gebruik van die woorden door een derde in strijd zou zijn met de vereiste eerlijke handelsgebruiken ten opzichte van de eerdere gebruiker. Een dergelijke uitleg lijkt zich niet goed te verhouden tot de met de Hnw nagestreefde doelstelling om Nederland in het algemeen belang te wapenen tegen minderwaardige praktijken in het concurrentiespeelveld.

In de Memorie van Toelichting werden voorbeelden gegeven van conflicten die de Hnw beoogde uit te bannen. Deze voorbeelden beschreven steeds conflicten tussen de handelsnamen die bestonden uit geslachtsnamen en fantasiehandelsnamen.[137] De wetgever besprak nergens specifiek de mogelijkheid om met een beschrijvende handelsnaam handhavend op te treden tegen een andere overeenstemmende beschrijvende handelsnaam.[138] Nergens in de Memorie van Toelich-

135 In de zin van: beschrijvend voor activiteiten of de aangeboden waar of dienst, niet beschrijvend voor de persoon achter de handelszaak.

136 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.10.

137 De in de Toelichting aangehaalde voorbeelden zijn: "De Geldersche Winkel, Johan Pietersen", "Firma Klaassen & Pietersen", "Pietersen & Co" en "Fabriek van Bliksemafleiders 'Benjamin Franklin'".

138 Het Hof Den Haag gaf in zijn arrest van 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.10, aan hierin een aanwijzing te zien dat de wetgever niet heeft beoogd ook louter beschrijvende namen heeft willen beschermen op basis van enkel het verwarringscriterium. Ik deel die uitleg van de parlementaire geschiedenis van het Haagse Hof niet.

ting noch in de wetteksten (van de Hnw en het gewijzigde Wetboek van Koophandel) wordt gerept over de vraag of, en in hoeverre, de beschrijvende handelsnamen (van hoofdzakelijk naamloze vennootschappen) in dezelfde mate beschermd dienden te worden als handelsnamen die bestonden uit persoonsnamen of fantasienamen. Nergens wordt gerept over de vraag of het gebruik van een volledig beschrijvende handelsnaam die overeenstemt met de handelsnaam die een ander reeds eerder voerde, het soort verwarringsgevaar opleverde dat bij wet verboden was.

Is het dan het (rechtmatig) belang van het algemene publiek om niet verward te worden dat hier gediend wordt met een verbod? En vond de wetgever dat belang zo zwaar wegen dat het niet uitmaakte hoe de verwarring is ontstaan? Duidelijk is dat de wet geen onderscheid maakt tussen verschillende vormen van verwarring.

Ik acht het zeer waarschijnlijk dat de wetgever niet bewust heeft gekozen voor een wettelijk systeem waarin aan de gebruiker van een (louter) beschrijvende handelsnaam dezelfde handhavingsmogelijkheden toekomen als aan de gebruikers van fantasiehandelsnamen of de klassieke persoonsnaam-handelsnamen. Indien een zo rigoureuze koerswijziging ten opzichte van de pre-Hnw-praktijk daadwerkelijk was beoogd[139] had men daarvoor in de Parlementaire Geschiedenis minstens aanwijzingen moeten vinden. Die aanwijzingen ontbreken. Veel waarschijnlijker is het dat twee verschillende beslissingen van de wetgever hebben geleid tot het uiteindelijke wettelijk kader:

- het vastleggen dat ook de namen waaronder naamloze vennootschappen en eenmanszaken worden gedreven kwalificeren als handelsnamen; en,
- het vastleggen welke (misleidende en verwarringwekkende) handelingen in de praktijk als vorm van oneerlijke concurrentie werden beschouwd.

Die beslissingen zijn op zichzelf goed verenigbaar waar het de doelstelling betreft om misleidende handelsnamen uit de markt te verbannen ten behoeve van het algemeen belang. Er is immers geen goede reden om niet ook van de (al dan niet louter beschrijvende) handelsnamen van naamloze vennootschappen te verlangen dat deze niet misleidend zullen zijn in de zin van de artikelen 3 en 4 Hnw. Waar het het belang van de eerdere gebruiker van een (gelijke of overeenstemmende) handelsnaam betreft om op te treden tegen verwarringsgevaar zorgt de keuze van de wetgever echter voor een situatie die minder voor de hand lag. Het zette de deur wagenwijd open voor handhavingsacties van (louter) beschrijvende handelsnamen.

3.6. Enkele procedurele aspecten

3.6.1. Artikel 6 en 7: civielrechtelijk en strafrechtelijk proces

In de Hnw is voorzien in een civielrechtelijke procedure en een strafrechtelijke procedure om ongeoorloofde handelsnamen uit het handelsverkeer te weren.

139 In zijn arrest van 16 december 1910, *W* 9117 (*Singer/Lewenstein*) vroeg de Hoge Raad zich af of de bescherming van beschrijvende handelsnamen niet tot ongerechtvaardigde monopolies zou leiden.

In artikel 6 Hnw is opgenomen dat iedere belanghebbende gerechtigd is om – onverminderd de mogelijkheid om bij de 'gewone' rechter een actie uit hoofde van onrechtmatige daad in te stellen – zich middels een verzoekschrift tot de kantonrechter te wenden om zo de onrechtmatigheid uit een handelsnaam van een ander te doen opheffen. De keuze voor de verzoekschriftprocedure bij kantonrechter was ingegeven door de vrees van de wetgever dat de gang naar de gewone rechter door het publiek (de consumenten) niet gemaakt zou worden omdat die procedures te kostbaar en tijdrovend waren.[140] De kantonrechter kon bij beschikking een concrete wijziging van een onrechtmatig gevoerde naam uitspreken[141] of bevelen dat de gerekwestreerde zelf zou overgaan tot het doorvoeren van een zodanige naamswijziging dat de onrechtmatigheid werd weggenomen.

Ook indien geen concurrent of lid van het algemene publiek overging tot het aanhangig maken van een rechtszaak om het gebruik van een onrechtmatige handelsnaam te doen staken, kon de onrechtmatige handelsnaam een halt worden toegeroepen. Artikel 7 Hnw bepaalt dat het voeren van een handelsnaam in strijd met de Hnw een strafbaar feit oplevert (meer specifiek: een overtreding) waartegen het Openbaar Ministerie actie kon ondernemen. Het OM kan de rechter verzoeken een geldboete op te leggen (en bij recidive zelfs een gevangenisstraf). De wetgever sprak al in het totstandkomingsproces bij de Hnw de 'vrees' uit dat het OM haar handhavingsbevoegdheid mede gelet op de werkdruk, vermoedelijk zou beperken tot de ernstige gevallen.[142]

3.7. Wetswijzigingen ná 1922

Na de inwerkingtreding van de Hnw in 1922 is de wet nog maar op een beperkt aantal punten gewijzigd.

In 1943 is artikel 2a ingevoerd (ter voorkoming van misleiding in andere gedaanten dan de misleidingsvormen die door artikel 3 en 4 worden bestreken).[143] Dit wetsartikel is in licht gewijzigde vorm in 1954 naar artikel 5b verplaatst. Bij diezelfde wetswijziging in 1954 zijn ook de artikelen 5a (de handhavingsmogelijkheid voor de houder van een ouder merk jegens de verwarringwekkende jonger handelsnaam) en 6a (de expliciete vastlegging van het feit dat de Kamers van Koophandel altijd als belanghebbende in de kantonrechtersprocedure hebben te gelden) aan de Hnw toegevoegd.[144]

In 1976 is artikel 7 lid 4 met betrekking tot de strafbaarstelling van (bestuursleden van) rechtspersonen uit de wet geschrapt wegens een wijziging in het Wetboek van Strafrecht die het mogelijk maakte om ook rechtspersonen zelf strafrechtelijk te berechten.[145] Tot die tijd ging men ervan uit dat alleen natuurlijke personen strafbare feiten konden plegen. Strafvervolging werd ingesteld,

140 VV bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 4, p. 7.
141 Zonder dat daarbij de garantie werd gegeven dat de concrete wijziging niet tegenover anderen onrechtmatig zou kunnen zijn. Beoogd werd enkel om het door de verzoekster aangevoerde bezwaar weg te nemen (en dus om de onrechtmatigheid in die relatieve verhouding weg te nemen).
142 VV bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 4, p. 7.
143 Van deze wijziging, die plaatsvond tijdens de Duitse bezetting, is geen toelichting bekend. De beweegredenen volgen enigszins uit de, hierna te noemen, toelichting bij de wijziging in 1954.
144 Wijziging van de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1951/52, 2600.
145 Wijziging van de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1975/76, *Stb*. 1976, 377.

en de straf uitgesproken, tegen hem die tot het feit opdracht gaf of die de feitelijke leiding had bij het verboden handelen of nalaten, ook in de handelsnaamrechtelijke sfeer.[146]

In 2007 tot slot, zijn de artikelen 6b en 6c toegevoegd, waarmee aanvullende handhavingsmogelijkheden voor procedures aangaande schending van het recht op de handelsnaam in de wet zijn vastgelegd ter implementatie van de Handhavingsrichtlijn.[147] Artikel 6b biedt de mogelijkheid om in kort geding zekerheidstelling voor schade te vorderen in plaats van – of naast – een verbod tot het voeren van een inbreukmakende handelsnaam. Indien de kortgedingrechter niet voldoende overtuigd is van de inbreuk, maar ook niet uitsluit dat de bodemrechter een verbod zal opleggen, kan hij als 'tussenweg' de zekerheidstelling toewijzen. Artikel 6c geeft de mogelijkheid om in passende gevallen schadevergoeding die het gevolg is van het voeren van een handelsnaam in strijd met de wet, vast te stellen als een forfaitair bedrag (lid 1), en om te gelasten dat op kosten van degene die een handelsnaam in strijd met artikelen 3 tot en met 5b heeft gevoerd, passende maatregelen worden getroffen tot verspreiding van informatie over de uitspraak (lid 2). Dit zijn de enige bepalingen uit de Hnw die hun grondslag vinden in Europese harmonisatie.

Alleen bij gelegenheid van voornoemde wetswijzigingen heeft de wetgever aanleiding gezien om zich uit te laten over de werking van de Hnw en hetgeen daaraan ontbrak. De informatie die daaruit ontleend kan worden is gerust beperkt te noemen. Voor zover relevant wordt deze in de navolgende hoofdstukken besproken.

3.8. Geen geharmoniseerd recht

In tegenstelling tot de meeste wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom, is het materiële handelsnaamrecht geen onderwerp geweest van harmonisatie op EU-niveau.[148] Het handelsnaamrecht is één van de laatste puur nationale IE-rechten die we kennen.

Voor wat betreft het internationale recht geldt dat het handelsnaamrecht onderdeel is van het Unieverdrag van Parijs van 1883 (zie paragraaf 2.5 hieromtrent). Met de totstandkoming van het Unieverdrag van Parijs werd internationaal een belangrijke stap gezet in de eenvormige bescherming van de industriële eigendom en het handelsnaamrecht.[149] Daarnaast valt het handelsnaamrecht binnen de reikwijdte van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom ("TRIPs-Overeenkomst")[150].

---

146 MvT bij Wijziging van de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1975/76, 377, 3, p. 11.

147 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (*Stb.* 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (*PbEG* L 195), *Kamerstukken II* 2005/06, 30392.

148 *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 26 (MvT).

149 Tot die tijd regeerden nationale wetten en bilaterale regelingen. Vgl. Schaafsma 2009, p. 142.

150 Bijlage I C aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie ("WTO-overeenkomst"). De TRIPs-Overeenkomst is namens de Gemeenschap, voor wat de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden betreft, goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, p. 1, 214). De inwerkingtredingsdatum van de TRIPs-Overeenkomst is 1 januari 1995.

De TRIPs-Overeenkomst is tot stand gebracht met het doel om de verstoring en belemmering van de internationale handel te verminderen. Daarbij werd onderkend dat – enerzijds – intellectuele eigendomsrechten doeltreffende en toereikende bescherming dienden te genieten, en – anderzijds – de rechten van intellectuele eigendom niet zelf "hinderpalen" voor legitiem handelsverkeer mogen zijn.[151] De TRIPs-Overeenkomst legt aan haar leden de verplichting op om een bepaalde minimumbescherming te bieden aan rechten van intellectuele eigendom, zonder daarbij de onderdanen te beperken in de mogelijkheid om aan houders van intellectuele eigendomsrechten een uitgebreidere bescherming te verlenen.[152] De TRIPs-Overeenkomst heeft geen rechtstreekse werking.[153]

De handelsnaam wordt in de TRIPs-Overeenkomst zelf niet genoemd. Echter, de TRIPs-Overeenkomst bevat in artikel 2, lid 1 een koppelbepaling, waarmee de verplichting tot naleving van de artikelen 1 tot en met 12 en 19 UvP in het TRIPs-Overeenkomst werden geïncorporeerd.[154] Nu artikel 1 lid 2 UvP de handelsnaam als te beschermen industriële eigendom bestempelt, en de aan de handelsnaam te verlenen bescherming nader is uitgewerkt in artikel 8 UvP, is deze verplichting tot het verlenen van bescherming ook onderdeel van de TRIPs-Overeenkomst geworden. De bij de WTO aangesloten landen dienen de handelsnaam derhalve te beschermen.[155]

In paragraaf 2.5 stelde ik al vast dat artikel 8 UvP de inhoud van de bescherming van de handelsnaam niet regelt. Hetzelfde geldt daarmee ook voor de TRIPs-Overeenkomst. Desalniettemin kan het voorkomen dat het Hof van Justitie van de Europese Unie zich (mede) uitlaat over aspecten van het handelsnaamrecht, indien zulks noodzakelijk is voor de uitleg van de bepalingen van de TRIPs-Overeenkomst (die betrekking hebben op andere intellectuele eigendomsrechten waarvan de inhoud wel in de TRIPs-Overeenkomst is geregeld).[156] Voor kwesties die puur het handelsnaamrecht aangaan, zal echter steeds de nationale rechter aangezocht dienen te worden.[157]

Tevens dient gewezen te worden op de Handhavingsrichtlijn[158] die in 2004 tot stand kwam. De Handhavingsrichtlijn beoogde – in het belang van de interne markt en ter voorkoming van verstoring van de mededinging – om middels harmonisatie uniformiteit te creëren in de lidstaten op het punt van handhaving van intellectuele eigendomsrechten. In het bijzonder ging het erom uniformiteit aan te brengen op het punt van de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten voorhanden hebben en die die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

---

151 Considerans bij de TRIPs-Overeenkomst.

152 Vgl. art. 1 lid 1 van de TRIPs-Overeenkomst.

153 HvJ EG 14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, ECLI:EU:C:2000:688 (*Dior en Tuk*), rov. 44.

154 Uit art. 2 TRIPs-Overeenkomst volgt duidelijk dat het Unieverdrag van Parijs prevaleert boven de inhoud van de TRIPs-Overeenkomst. Vgl. Schaafsma 2009, p. 5-6.

155 Vgl. Verslag van de Beroepsinstantie WTO 2 januari 2002, Doc. WT/DS176/AB/R, p. 90 e.v. (*Havana Club*) waarin in een geschil tussen de Europese Gemeenschappen en de Verenigde Staten in gelijke zin werd beslist. *Anders*: Hof 's-Gravenhage 10 februari 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6801 (*The Greenery/Green Organics*), rov. 14, waarin werd overwogen dat de TRIPs-Overeenkomst niet op handelsnamen van toepassing is.

156 Hetgeen aan de orde was in HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23, m.nt. Speyart (*Anheuser-Busch*).

157 HvJ EG 21 november 2002, C-23/01, ECLI:EU:C:2002:706 (*Robeco/Robelco*).

158 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, *PbEG* 13 april 2005, L 94/37, zoals geïmplementeerd in Titel 15 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Hoewel een definitie van *intellectuele eigendomsrechten* in de Handhavingsrichtlijn niet wordt gegeven, blijkt uit de verklaring van de Europese Commissie van 13 april 2005[159] dat de Commissie van oordeel is dat handelsnamen onder het toepassingsgebied van de Handhavingsrichtlijn vallen, voor zover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd. De minister van Justitie kwam tot het besluit dat de implementatie van de Handhavingsrichtlijn in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beperkt zal zijn tot de procedures krachtens artikel 5 en 5a Hnw die dienen ter bescherming van de belangen van de rechthebbende tegen inbreuken door derden. De wetgever was van mening dat de handelsnaam in die geschillen als recht van intellectuele eigendom kwalificeert.[160] De wetgever heeft de toepassing van Titel 15 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dus beperkt tot de gevallen waarin opgetreden wordt tegen een handelsnaam op relatieve gronden.

Echter, ook de Handhavingsrichtlijn bevat geen bepalingen over het materiële handelsnaamrecht. Middels genoemde richtlijn wordt uitsluitend het sanctierecht geharmoniseerd. De inhoud van het recht blijft aan de nationale wetgevers voorbehouden.

Het gebrek aan harmonisatie heeft op internationaal vlak geresulteerd in een versnipperd handelsnaamrechtelijk landschap.[161] De wijze waarop de bescherming van de handelsnaam is vastgelegd in het nationale recht van de landen binnen Europa, verschilt aanzienlijk. In plaats van een specifieke nationale regeling ter bescherming van de handelsnaam, vergelijkbaar met de Handelsnaamwet in Nederland, zijn er systemen waarbij de bescherming van handelsnamen voortvloeit uit bepalingen omtrent (on)eerlijke mededinging (zoals bijvoorbeeld in België, Frankrijk en Zwitserland), of waarbij de bescherming (geheel of gedeeltelijk) is vastgelegd in merkenrechtelijke regelgeving (zoals bijvoorbeeld in Duitsland).[162]

De bescherming die in de verschillende systemen wordt geboden, loopt sterk uiteen. Desondanks geldt wel als gemene deler dat in vrijwel alle systemen bescherming wordt geboden aan handelsnamen tegen verwarringwekkend gebruik van een jongere handelsnaam.[163] Voor de geschillen die onder het bereik van artikel 5 Hnw vallen – de hoofdbepaling uit de Handelsnaamwet in Nederland – bestaat derhalve in de meeste landen wel een tegenhanger.

Gelet op het feit dat het handelsverkeer steeds vaker grensoverschrijdend is, in de zin dat een groot deel van de ondernemingen dat in Nederland actief is, tevens in andere landen opereert, en ook gedragingen op het internet zich bij uitstek weinig aantrekken van landsgrenzen, en dat bovendien de transactiepraktijk veelvuldig te maken heeft met grensoverschrijdende investeringen in buitenlandse ondernemingen, gaan in de literatuur[164] en binnen internationale IE-organisaties[165] al decennialang geluiden op dat harmonisatie van het handelsnaamrecht wenselijk zou zijn. Concrete stappen daartoe zijn evenwel tot op heden niet ondernomen.

---

159 2005/295/EG, *PbEU* 2005, L94/37.

160 *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 8.

161 Zie in dit kader ook Abrar & Pomaizlova 2019; Evans 2007, p. 1008-1048; Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 170 177.

162 Bodenhausen 1968, p. 133-134.

163 Vgl. o.a. EUIPO Guidelines for Examination in the Office, Part C, Opposition, p. 21, versie 1 oktober 2017; Edenborough, Elias & Von Bomhard, aant. 7 bij art. 8 EU Vo. 207/2009, p. 58; AIPPI Resolution Q41, 'Protection of the commercial name', Yearbook 1969/II, p. 225-226 en AIPPI Resolution Q155, 'Conflicts between trademarks and company and business names', Yearbook 2001/I, p. 305-306.

164 Voor harmonisatie binnen de Benelux pleitten Maeyaert & T. Cohen Jehoram 2008, 2, p. 59.

165 AIPPI Resolution Q41, 'Protection of the commercial name', Yearbook 1969/II, p. 225-226 en AIPPI Resolution Q155, 'Conflicts between trademarks and company and business names', Yearbook 2001/I, p. 305-306; Abrar & Pomaizlova 2019.

4. De naam waaronder een onderneming wordt gedreven

DEEL 1: DE HANDELSNAAM VAN DE OFFLINE ONDERNEMING

4.1. Een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet

De bepalingen uit de Hnw zijn alleen van toepassing op handelsnamen van ondernemingen. Alleen handelsnamen kunnen worden overgedragen via artikel 2; alleen handelsnamen kunnen, indien misleidend worden verboden via artikel 3, 4 en 5b; en, alleen de eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam kan volgens artikel 5 Hnw optreden tegen de latere gebruiker van die handelsnaam wanneer verwarringsgevaar zich voordoet. De kwalificatie van een naam als handelsnaam van een onderneming is dus van doorslaggevende betekenis: Zonder handelsnaam geen beroep op de Hnw.

4.1.1. De verhouding tot het ondernemingsbegrip in de Handelsregisterwet

In de Hnw wordt geen definitie gegeven van het begrip 'onderneming'. In de oorspronkelijke tekst van de Hnw werd de term 'onderneming' zelfs niet gebruikt. Destijds luidde artikel 1 van de wet: *"Onder handelsnaam verstaat deze wet den naam of de firma waaronder een koopman zijn bedrijf uitoefent"*. Lid 2 van artikel 1 verduidelijkte dat voor de betekenis van het begrip 'koopman' aangesloten moest worden bij artikel 2 lid 2 van de Handelsregisterwet van 1918.[166] Het begrip 'bedrijf' werd noch in de Hnw noch in de Handelsregisterwet gedefinieerd. In de toelichting bij de Hnw werd evenwel benoemd dat iedere koopman, die eigenaar was van een handelszaak, ongeacht of het een natuurlijk- of rechtspersoon was, een handelsnaam in de zin van de Hnw voert zodra hij zijn beroep maakt van het uitoefenen van enige tak van handel of nijverheid.[167] In 1934 werd artikel 1 Hnw al voor het eerst gewijzigd omdat het begrip *kooplieden* als rechtssubject uit de wet verdween en vervangen werd door *bedrijf* en *zaak*. Met deze tekstuele aanpassing werd geen inhoudelijke wijziging beoogd.[168]

Bij wetswijziging van 1954 werd de tekst van artikel 1 Hnw voor de laatste maal aangepast.[169] De bepaling luidt thans: *"Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven."* Ook deze laatste wijziging was ingegeven door een wijziging van de Handels-

---

166 Art. 2 Handelsregisterwet luidde: Lid 1. "*Onder zaak verstaat deze wet elke onderneming, waarin enig bedrijf, door wie ook, wordt uitgeoefend.*" Lid 2. "*Vennootschappen onder firma en en commandite worden, gelijk naamloze vennootschappen en coöperatieve verenigingen, steeds geacht een zaak in den zin dezer wet te drijven.*"

167 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3-4. De verwijzing naar koopman alleen werd onvoldoende geacht omdat die term verwees naar de in het Wetboek van Koophandel gebezigde definitie. Deze definitie van koopman in de zin van het Wetboek van Koophandel was echter te beperkt; MvT bij Opheffing van de onderscheiding tusschen handelsdaden en niet-handelsdaden en kooplieden en niet-kooplieden, *Kamerstukken II* 1932/33, 253, gepubliceerd in *W* 12535, p. 4.

168 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 14-15 met verwijzing naar MvT bij Opheffing van de onderscheiding tusschen handelsdaden en niet-handelsdaden en kooplieden en niet-kooplieden, *Kamerstukken II* 1932/33, 253.

169 Wijziging van de Handelsnaamwet, *Stb*. 1954, 334, 1 oktober 1954.

registerwet.[170] Met de tekstuele aanpassing werd wederom geen duidelijke materiële wijziging beoogd.[171] Ook werd het woord *firma* uit artikel 1 geschrapt omdat dat in 1954 verworden was tot synoniem van het begrip *handelsnaam*.

Uit het voorgaande blijkt wel dat een nauwe band bestaat tussen het ondernemingsbegrip in de Hnw en in de Handelsregisterwet.[172] In wezen wordt het ondernemingsbegrip in beide wetten op dezelfde manier uitgelegd.[173] Voor de kwalificatie van een naam als handelsnaam is niet slechts plaats wanneer krachtens de Handelsregisterwet ook een verplichting tot inschrijving van de onder die naam gedreven onderneming bestaat. Dat onderscheid ging aanvankelijk met name de kleine kooplieden aan. In de Handelsregisterwet bestond geen plicht voor deze koopmannen om de zaak in te schrijven, maar, in de Hnw bestond anderzijds geen aanleiding deze activiteiten van de toepassing van de Hnw uit te sluiten. Dat gold in het bijzonder omdat het misbruik van handelsnamen juist vaak door de kleinschalige ondernemingen werd begaan.[174] Het algemeen belang was dan ook niet gediend bij uitsluiting van deze kleine ondernemingen van de werking van de Hnw.[175]

De Handelsregisterwet is sinds 1918 veelvuldig gewijzigd en ook de rechtspraak over artikel 1 Hnw en artikel 2 Handelsregisterwet heeft ervoor gezorgd dat de definitie van het ondernemingsbegrip door de jaren heen geregeld is gewijzigd.

4.1.2. Een blijvend georganiseerd verband met een oogmerk om materieel voordeel te behalen

Het criterium dat tegenwoordig gehanteerd wordt om vast te stellen of de uitoefening van zekere activiteiten als activiteiten van een 'onderneming' in de zin van artikel 1 Hnw kwalificeren, is dat vast moet komen te staan dat in een (blijvend) georganiseerd verband het oogmerk aanwezig is om materieel voordeel te behalen.[176] Dit zijn cumulatieve voorwaarden.[177] Hieruit volgt dat het

---

170 Greup 1954, p. 585-590; Asser/Maeijer & Van Olffen *7-VII* 2017/18.

171 Gielen 2014, p. 416.

172 Voor het overige is de band tussen de Handelsregisterwet en de Handelsnaamwet overigens dun. De omstandigheid dat een onderneming is ingeschreven in het handelsregister c.q. een inschrijvingsplicht heeft, is op zichzelf onvoldoende om de activiteiten te kwalificeren als 'onderneming'. Ook is de inhoud van het register (bijvoorbeeld een in het register vermelde handelsnaam) niet leidend voor de vraag of die naam daadwerkelijk als handelsnaam wordt gevoerd.

173 HR 12 juni 1942, ECLI:NL:HR:1942:69 (*Maandblad Succes*); HR 24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861, *NJ* 1978, 431, m.nt. Wachter, *BIE* 1977, 72, m.nt. Boekman (*Tandem/Tendum*); Hof 's-Hertogenbosch, 29 maart 1990, ECLI:NL:GHSHE:1990:AD1076 (*Parnassus*); Wachter in zijn annotatie bij HR 2 april 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4358, *NJ* 1983, 429 (*Accountants NCB*); Arkenbout 1991, p. 10-11. De uitleg van het ondernemingsbegrip in de Handelsnaamwet volgde daarbij overigens de ontwikkeling in de Handelsregisterwet.

174 VV bij art. 1 van de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 4, p. 7.

175 Lid 3 van art. 2 Handelsregisterwet sloot enkele 'niet ondernemingen' uit, waaronder: publiekrechtelijke lichamen; minderjarigen; straatventers, die niet tevens een winkel houden, en andere kleine handelslieden. Deze beperkingen uit lid 3 golden dus niet voor het begrip koopman in de zin van de Handelsnaamwet; MvA bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 5, p. 9-10.

176 HR 24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861, *NJ* 1978, 431, m.nt. Wachter, *BIE* 1977, 72, m.nt. Boekman (*Tandem/Tendum*). De eis dat sprake moet zijn van een 'blijvend' georganiseerd verband volgt niet uit de overweging van de Hoge Raad, maar komt wel terug in de annotatie van Boekman bij het arrest. Tevens is deze eis, die duidt op een zekere duurzaamheid of regelmatigheid van de activiteiten, in latere (lagere) rechtspraak te vinden: vgl. o.a. Hof 's-Gravenhage 22 november 2001, ECLI:NL:GHSGR:2001:AD6040 (*ID-NL/idnl*); Rb. Amsterdam 24 maart 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BP9467 (*Wegener/De Telegraaf*).

177 Alleen het hebben van een winstoogmerk werd bijvoorbeeld onvoldoende geacht in Hof 's-Gravenhage 16 oktober 1994, ECLI:NL:GHSGR:1994:AM2159, *BIE* 1996, 8, m.nt. Boekman (*Chipshol Forward*) bij gebreke van naar buiten optredende activiteiten.

woord *onderneming* in artikel 1 Hnw, niet slechts doelt op een specifieke juridische structuur.[178] Aangesloten moet worden bij de verkeersopvatting van het begrip en gekeken moet worden naar de wijze waarop de partij zich naar buiten toe manifesteert.[179] De *onderneming* moet als een algemeenheid van goederen en schulden worden gezien, met een zeker institutioneel karakter,[180] en losgemaakt worden van de *ondernemer* (de natuurlijke- of rechtspersoon die de onderneming drijft).[181] Naar geldend Nederlands recht is dan ook niet de inhoud van het handelsregister leidend. Het ontbreken van een inschrijving in het handelsregister, ook wanneer de Handelsregisterwet daartoe wel verplicht, is irrelevant voor de kwalificatie van de activiteiten als 'onderneming' in de zin van de Hnw.[182] Anderzijds geldt ook dat wanneer een niet-onderneming tot inschrijving in het handelsregister overgaat, dat niet betekent dat het daarmee een onderneming in de zin van de Hnw wordt.[183]

4.1.3. De relevantie van de juridische structuur

Hoewel de juridische structuur niet doorslaggevend is, worden naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, coöperaties en maatschappen wel steeds geacht een onderneming te drijven. De achterliggende reden is dat vrijwel altijd sprake is van een voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van één of meer personen waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen.[184] Ook aan een N.V., B.V., coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, waarin alleen vermogen wordt beheerd, behoort altijd een onderneming toe.[185] Het is voor deze rechtsvormen niet nodig om steeds concreet te toetsen of de door de rechtspersoon uitgevoerde activiteiten wel voldoen aan de voorwaarde om als onderneming te kwalificeren. Slechts wanneer wordt bewezen dat er in het geheel geen onderneming wordt gedreven (waarbij men kan denken aan (lege) vennootschappen die in het geheel geen

178 Verkade 1978, p. 255; Wachter in zijn annotatie bij HR 24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861, *NJ* 1978, 431 (*Tandem/Tendum*) met verwijzing naar MvA bij Opheffing van de onderscheiding tusschen handelsdaden en niethandelsdaden en kooplieden en niet-kooplieden, *Kamerstukken II* 1932/33, 72, p. 5. *Anders*: Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 20.

179 Arkenbout 1991, p. 12; Wachter in zijn annotatie bij HR 2 april 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4358, *NJ* 1983, 429 (*Accountants NCB*).

180 V.A.E.M. Meijers 1996, p. 28-29.

181 Raaijmakers 2002, p. 20; Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 105. Ook Rb. Harderwijk (ktr.) 28 juni 1993, ECLI:NL:KTGHAR:1993:AM2091 (*Jan van Dijk/J.A. van Dijk Zuid*).

182 HR 24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861, *NJ* 1978, 431, m.nt. Wachter, *BIE* 1977, 72, m.nt. Boekman (*Tandem/Tendum*).

183 In Duitsland wordt hier anders tegenaan gekeken. Wanneer een onderneming zich inschrijft in het handelsregister, wordt het krachtens art. 2 HGB door de inschrijving gekwalificeerd als onderneming: "*Ein gewerbliches Unternehmen, dessen Gewerbebetrieb nicht schon nach § 1 Abs. 2 Handelsgewerbe ist, gilt als Handelsgewerbe im Sinne dieses Gesetzbuchs, wenn die Firma des Unternehmens in das Handelsregister eingetragen ist [...]*".

184 Dit is in lijn met de tekst van art. 2 lid 2 van de Handelsregisterwet zoals deze luidde voor de wijziging in 1954, aangevuld met de B.V. die pas sinds 1971 bestaat. Zie hierover ook Maeijer in zijn annotatie bij HR 22 december 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0991, *NJ* 1990, 433 (*Hirschmann*). Zie ook HR 17 april 1939, ECLI:NL:HR:1939:51 (*ANP*) en HR 13 januari 1966, ECLI:NL:HR:1966:AB4611 (*Mariahoeve*). Meijers, Asberg & Borgman 2008, 122, met verwijzing naar het Handelsregisterbesluit 2008 en de Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2008, nr. WJZ 8074645, *Stcrt*. 2008, 123, p. 15.

185 CBb 26 september 2000, ECLI:NL:CBB:2000:AA7405 (*Cheops Holding*). *Anders*: Rb. 's-Hertogenbosch 22 juni 2001, ECLI:NL:RBSHE:2001:AM2805 (*Micro Star Holding/Micro-Star*).

activa (meer) hebben en geen activiteiten (meer) ontplooien), zal van dit uitgangspunt worden afgeweken, aldus de Hoge Raad.[186]

Het is de vraag hoe de opvatting dat ook ondernemingen waarin alleen vermogen wordt beheerd steeds als ondernemingen in de zin van de Hnw kwalificeren, aansluit bij de regel dat steeds sprake moet zijn van een deelname aan het economisch verkeer in een blijvend georganiseerd verband. De onderneming die als enige activiteit het beheer van vermogen heeft, zal zich vaak niet actief in het economisch verkeer bewegen op een wijze waarbij de onderneming geregeld in contact treedt met het publiek (eindgebruikers of andere ondernemingen). Dit doet vermoeden dat de juridische structuur toch wel van enig belang is.[187]

Waar uit de rechtspraak volgt dat de zaak voor de N.V., de B.V., de v.o.f., de c.v., de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij duidelijk is, werd aanvaard dat voor de eenmanszaken, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen steeds separaat beoordeeld diende te worden of sprake is van een onderneming in de zin van de wet.[188]

4.2. Vragen omtrent het ondernemersbegrip

In de bekende handelsnaamrechtelijke literatuur komt het ondernemersbegrip structureel aan bod. Zowel Boekman als Arkenbout constateerden met betrekking tot het ondernemersbegrip twee pijnpunten: de noodzaak van het winstoogmerk en het onderscheid tussen beroep en bedrijf.[189]

4.2.1. Het oogmerk om materieel voordeel te behalen

In 1939 oordeelde de Hoge Raad dat een bedrijf in de zin van de Handelsregisterwet een onderneming is die beoogt winst te maken. Het werkelijk behalen van winst is niet doorslaggevend, het oogmerk om materieel voordeel te behalen is waar het om draait.[190] Niet lang daarna oordeelde de Hoge Raad dat ook het oogmerk van winst met als doel om die winst vervolgens te benutten voor ideële of culturele doelen voldoende kan zijn. De bestemming van de winst is dan dus irrelevant.[191] Het is voorts niet noodzakelijk dat het winstoogmerk het enige oogmerk van de onderneming

186 HR 22 december 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0991, *NJ* 1990, 433, m.nt. Maeijer (*Hirschmann*). Verduidelijkt werd dat geacht wordt dat in een vennootschap die alleen bestemd is voor het uitvoeren van pensioenverplichtingen, wel een onderneming aanwezig is. Voor een interessant geval waarbij aangenomen werd dat ondanks het bestaan van een B.V. geen activiteiten en geen onderneming werd gevoerd: Rb. 's-Gravenhage 9 mei 2012, IEPT20120509 (*Soonius*), rov. 4.21.

187 Hetgeen ook kan worden gelezen in Raaijmakers 2002, p. 23 die het juridisch organisatorisch element relevant acht voor de kwalificatie van de organisatie met een duurzaam, dynamische karakter.

188 Zo werd in Rb. Rotterdam (vzr.) 23 oktober 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7911 (*Budo Gouweleeuw*), rov. 4.10 overwogen *dat "een vereniging in de basis geen oogmerk [heeft] om winst te behalen en in die zin niet gelijk te stellen [is] aan een commerciële organisatie. Dit zou anders kunnen zijn, indien de vereniging het doel heeft om materieel voordeel c.q. kostenbesparing voor de leden te behalen [...]".*

189 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 16 e.v.; Arkenbout 1991, p. 9 e.v.

190 HR 10 oktober 1940, ECLI:NL:HR:1940:213, *NJ* 1941, 197, m.nt. E.M. Meijers (*AVRO Radiobode*); HR 28 juni 1943, ECLI:NL:HR:1943:101 (*Ned. Scheepsbouwkundig Proefstation*); HR 29 februari 1944, ECLI:NL:HR:1944:95 (*Nezifo*).

191 HR 10 oktober 1940, ECLI:NL:HR:1940:213, *NJ* 1941, 197, m.nt. E.M. Meijers (*AVRO Radiobode*); HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*).

is.[192] Het oogmerk om materieel voordeel te behalen moet ruim worden uitgelegd.[193] Met regelmaat is aangenomen dat daaronder ook het besparen van kosten voor klanten of leden kan worden begrepen,[194] terwijl ook het streven om de concurrentiepositie ten opzichte van andere organisaties te verbeteren en het marktaandeel te vergroten als oogmerk om materieel voordeel te behalen kan worden aangemerkt.[195] Het hof in Den Haag voegde hier in 2008 aan toe dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat het oogmerk om materieel voordeel te behalen bij de onderneming zelf aanwezig moet zijn, dat dus inkomsten gegenereerd dienen te worden, en dat onvoldoende is dat een onderneming diensten om niet aanbiedt en volledig draait op subsidies van de overheid.[196]

Het oogmerk om materieel voordeel te behalen wordt dus van belang geacht. Dat is enerzijds begrijpelijk omdat het hebben van een winstoogmerk buiten twijfel laat dat sprake is van deelname aan het economisch verkeer, waarbij de (concurrentie)strijd om de gunst van eindverbruikers van de door de onderneming voortgebrachte waren of diensten wordt aangegaan met anderen die op de markt actief zijn.[197]

Hoewel het zonder twijfel onwenselijk zal zijn voor de lokale muziekband, de politieke partij[198] of de voetbalvereniging dat een derde op verwarringwekkende wijze dezelfde naam gebruikt in het maatschappelijk verkeer – en wellicht is het even zo storend voor het publiek –, is niet onbegrijpelijk dat het gebruik van een dergelijke naam, wanneer dat zich buiten de concurrentiestrijd zal afspelen, niet als gebruik als *handels*naam kwalificeert,[199] en dat deze gevallen dus ook niet door de Hnw worden beheerst. Niet vergeten mag worden dat de basis van de Hnw ligt in het mededingingsrecht.

Anderzijds geldt dat hoewel het gros van de partijen die economische activiteiten ontplooien het oogmerk zal hebben om materieel voordeel te behalen, het in het handelsverkeer toch niet altijd

---

192 HR 25 september 1941, ECLI:NL:HR:1941:167 (*Pitmanschool*).

193 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 16; Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 497.

194 HR 17 april 1939, ECLI:NL:HR:1939:51 (*ANP*); Rb. Rotterdam (vzr.) 29 november 2007, IEPT20071129 (*Juridisch Loket*), vernietigd in appel (voetnoot 196); Rb. Rotterdam (vzr.) 23 oktober 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7911 (*Budo Gouweleeuw*); Gielen 2014, p. 416.

195 Hof 's-Gravenhage 22 november 2001, ECLI:NL:GHSGR:2001:AD6040 (*ID-NL/idnl*).

196 Zie Hof 's-Gravenhage 18 november 2008, IEPT20081118 (*Juridisch Loket*) met verwijzing naar HR 24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861, *NJ* 1978, 431, m.nt. Wachter, *BIE* 1977, 72, m.nt. Boekman (*Tandem/Tendum*). Overheidsinstanties die zuivere overheidstaken uitvoeren zullen in de regel niet kwalificeren als onderneming in de zin van de wet omdat het materieel voordeel in dat geval zal ontbreken; vgl. Hof 's-Hertogenbosch 10 juni 1996, ECLI:NL:GHSHE:1996:AH5637 (*Ministerie van Buitenlandse Zaken/Reisbureau Buitenlandse Zaken*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 17 november 2010, *BIE* 2011, 29, met kritische annotatie van Van der Kooij (*Digi-D/Staat*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 2 juli 1999, ECLI:NL:RBSGR:1999:AM3023 (*Haagsche Schouw/Provincie Zuid-Holland*).

197 In HR 2 april 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4358, *NJ* 1983, 429, m.nt. Wachter (*Accountants NCB*), overwoog de Hoge Raad dat van een winstoogmerk ook sprake was wanneer een partij op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelneemt. De gestelde ideële motieven zijn te vaag om haar te doen onderscheiden van zuiver commercieel gerichte bedrijven welke op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

198 De Kieswet van 28 september 1989 bevat in art. G 1 wel bepalingen over de naamskeuze voor politieke partijen aan de hand waarvan een verzoek om registratie van de politieke partij zal worden beoordeeld. De naam mag o.a. niet in strijd zijn met de openbare orde, niet misleidend zijn of verwarringwekkend overeenstemmen met een al geregistreerde naam.

199 Verkade 1978, p. 256: "*zo lang wij nog een Handelsnaamwet en geen 'Naamwet' hebben, lijken dit [deelname aan de economisch concurrentiestrijd] ook mij essentiële kenmerken*".

gaat om het behalen van een zo groot mogelijke winst.[200] Omdat het onwenselijk is als een te grote groep buiten de boot valt, is in de rechtspraak – al decennialang – zichtbaar dat het vereiste van het winstoogmerk ruim wordt opgevat of zelfs buiten beschouwing wordt gelaten, met als gevolg dat, bijvoorbeeld, geaccepteerd wordt dat ook stichtingen, die geen winstoogmerk hebben, in sommige gevallen toch een beroep op de bepalingen van de Hnw kunnen doen, zolang de ondernemingen aan het economisch verkeer deelnemen.[201]

4.2.2. De kwalificatie als onderneming en de omstandigheden van het geval

De vraag is dan gerechtvaardigd of de lijn van de Hoge Raad uit *Tandem* nog steeds leidend is, of dat het wellicht beter zou zijn om het criterium dat een onderneming een winstoogmerk dient te hebben niet langer als een noodzakelijke voorwaarde te hanteren voor toepasselijkheid van de Hnw.[202] Dat geldt in het bijzonder nu volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie op het gebied van aanpalende terreinen, zoals het mededingingsrecht – daar waar zoals gezegd de basis van het Hnw ligt – en het merkenrecht de aanwezigheid van een winstoogmerk niet (langer) doorslaggevend wordt acht.

In het *mededingingsrecht* wordt een onderneming gedefinieerd als iedere entiteit die, ongeacht rechtsvorm of wijze van financiering,[203] een economische activiteit vervult.[204] Ook non-profit organisaties kunnen, voor zover zij economische activiteiten uitoefenen, als een onderneming worden beschouwd in de zin van het mededingingsrecht.[205] Het gaat erom dat de deelname aan het economisch proces erop gericht is om goederen of diensten te produceren of te verdelen.[206]

In het *merkenrecht* is eveneens algemeen aanvaard dat het feit dat een onderneming geen winstoogmerk heeft nog niet betekent dat zij niet zou kunnen streven naar een afzetmarkt voor producten of diensten. Wanneer het merk niet slechts in de particuliere sfeer wordt gebruikt, maar op een voor het publiek kenbare manier op een wijze om de goederen en diensten te identificeren – of dat nu in het kader van een beroep, bedrijf, of anderszins is – dan wordt aangenomen dat het gebruik in het economisch verkeer plaatsvindt.[207]

---

200 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 20, met instemming van Verkade 1978, p. 255. Zie hierover ook A-G Franx in zijn conclusie bij HR 19 april 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5001, *NJ* 1985, 790, m.nt. Wichers Hoeth (*Consulair/Air Holland*).

201 Veldhuyzen 2002, p. 23.

202 T. Cohen Jehoram 2009, p. 69 met verwijzing naar Boekman 1987, p. 183-186.

203 Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de ondernemingen geen directe vergoeding verlangen voor de aangeboden producten of diensten maar dat de onderneming door middel van subsidies de broek kan ophouden. Dit was in Hof 's-Gravenhage 18 november 2008, IEPT20081118 (*Juridisch Loket*) nog onvoldoende.

204 HvJ EG 13 juli 1962, C-19/61, ECLI:EU:C:1962:31 (*Mannesmann*); HvJ EG 12 juli 1984, C-170/83, ECLI:EU:C:1984:271 (*Hydrotherm*), HvJ EG 23 april 1991, C-41/90, ECLI:EU:C:1991:161 (*Höffner en Elser*); HvJ EG 17 februari 1993, C-159/91 en C-160/91, ECLI:EU:C:1993:63 (*Poucet/Pistre*); HvJ EG 16 november 1995, C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392 (*Fédération française des sociétés d'assurance*); HvJ EG 12 september 2000, C-180/98 t/m C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428 (*Pavlov*); HvJ EG 1 juli 2008, C-49/07, ECLI:EU:C:2008:376 (*MOTOE*).

205 MvT bij de Mededingingswet, *Kamerstukken II* 1995/96, 24707, 3, par. 4. Bijvoorbeeld omdat haar aanbod concurreert met dat van deelnemers aan het economische verkeer die winst nastreven; vgl. HvJ EG 10 januari 2006, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8 (*Cassa di Risparmio di Firenze*).

206 Nota naar aanleiding van het Verslag bij de Mededingingswet, *Kamerstukken II* 1995/96, 24707, 6, toelichting bij art. 1.

207 HvJ EG 9 december 2008, C-442/07, ECLI:EU:C:2008:696, *IER* 2009, 25/26, m.nt. Gielen (*Radetzky*). Zie ook Hof 's-Gravenhage 3 april 2008, IEPT20080403 (*Gemnet/Stimular*); Rb. Amsterdam (vzr.) 6 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3912, *IER* 2017, 52, m.nt. Verschuur (*Vrijzinnige Partij en Artikel 1*) waarin werd overwogen dat de (Politieke partij)naam als merk in het economisch verkeer werd gebruikt omdat het inkomsten en uitgaven heeft en aldus deelneemt aan het zakelijke verkeer en zakelijke activiteiten verricht.

Om na te gaan of sprake is van een onderneming in de zin van de *Handelsregisterwet* worden criteria aangelegd die ook worden gebruikt door de Belastingdienst om te beoordelen of iemand btw-plichtig is. Tevens wordt gekeken of de activiteiten een voldoende omvang hebben, op basis van de behaalde omzet in relatie tot de aard van de onderneming.[208] In wezen komt de kwalificatie dus neer op een afweging van de omstandigheden van het geval. De genoemde omstandigheden zijn daarbij niet uitputtend. Het feit dat de onderneming niet voldoet aan bepaalde criteria – zoals bijvoorbeeld het winstoogmerk – doet er voorts niet aan af dat toch sprake kan zijn van een onderneming. Een vergelijkbare benadering, aan de hand van vergelijkbare criteria, valt te ontwaren in het *consumentenrecht*[209] waar het Hof van Justitie een grote hoeveelheid rechtspraak heeft gewezen over het ondernemingsbegrip.[210] Het bestaan van een winstoogmerk kan wel een relevante omstandigheid zijn, doch is zeker geen bestaansvoorwaarde voor de kwalificatie als 'onderneming'.[211]

Zolang het winstoogmerk in het handelsnaamrecht als separate voorwaarde vereist is om als onderneming in de zin van de Hnw te kwalificeren, dan blijven bepaalde, niet op winst gerichte, publieke en economische activiteiten buiten de werking van de wet, hoe ruim de begrippen *winstoogmerk* en *gebruik in het economisch verkeer* ook worden uitgelegd.[212] Het handelsnaamrecht loopt daarmee uit de pas met het merkenrecht, het mededingingsrecht en het consumentenrecht.

Het ligt dan ook voor de hand om ook in het handelsnaamrecht – net als in het mededingingsrecht en merkenrecht – een ruime definitie van het ondernemingsbegrip te hanteren en te aanvaarden dat de vaststelling dat een zekere naam wordt gebruikt in het economisch verkeer in de meeste gevallen, en nog altijd afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, zal volstaan voor de kwalificatie van de activiteiten als activiteiten van een onderneming. Het winstoogmerk is dan niet zonder waarde, maar ook niet steeds doorslaggevend.

4.2.3. Beroep of bedrijf

Een onderwerp waarover steeds vragen zijn blijven bestaan is het onderscheid tussen het beroep en het bedrijf. Beide termen worden in de wet niet gedefinieerd. Onder andere in de zaak *Pitmanschool*[213] was de vraag aan de orde of het geven van onderwijs een uitoefening van een beroep of

---

208 'Het ondernemingsbegrip in het handelsregister', Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische zaken van 23 juni 2008, nr. WJZ 8074645, inzake het ondernemingsbegrip in het handelsregister, *Stcrt.* 30 juni 2008, 123, p. 15. Of een onderneming btw-plichtig is wordt beoordeeld aan de hand van de volgende omstandigheden: (1) Worden er goederen of diensten geleverd? (2) Wordt er een meer dan symbolische vergoeding gevraagd? (3) Wordt deelgenomen aan het (normale) economische verkeer? (4) Is er een organisatie van arbeid en kapitaal? (5) Is er sprake van geregelde deelname aan het economische verkeer (duurzaamheid)? (6) Is er sprake van meer dan één opdrachtgever/afnemer (zelfstandigheid)? (7) Bestaat de vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten? (8) Is er voldoende omvang mede gelet op de aard van de onderneming? Vgl. Rb. Amsterdam 5 maart 2009, IEPT20090305 (*RED/SBS*) voor toepassing van voorgaande criteria.

209 O.a. de Richtlijn 2005/29/EG ("Richtlijn oneerlijke handelspraktijken") en Richtlijn 2011/83/EU ("Richtlijn Consumentenrechten").

210 Voor een overzicht van de consumentenrechtelijke literatuur en rechtspraak over de begrippen handelaar en onderneming (die blijkens de rechtspraak als synoniem worden beschouwd), zij verwezen naar Schaub 2019, p. 9; HvJ EU 4 oktober 2018, C-105/17, ECLI:EU:C:2018:808 (*Kamenova*); HvJ EU 3 oktober 2013, C-59/12, ECLI:EU:C:2013:634 (*Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs*), rov. 31.

211 HvJ EU 17 mei 2018, C-147/16, ECLI:EU:C:2018:320 (*Karel de Grote*), rov. 51.

212 Zie in die zin ook Verschuur in haar annotatie bij Rb. Amsterdam (vzr.) 6 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3912, *IER* 2017, 52 (*Vrijzinnige Partij en Artikel 1*).

213 HR 25 september 1941, ECLI:NL:HR:1941:167 (*Pitmanschool*).

van een bedrijf was. Overwogen werd dat het verzorgen van onderwijs veelal een beroep zal zijn maar dat het mogelijk is dat het geven van onderwijs op zodanige wijze (bedrijfsmatig) georganiseerd wordt dat sprake is van een onderneming waarin een bedrijf wordt uitgeoefend.[214] Een vergelijkbare overweging treft men aan ten aanzien van de diensten van een accountant.[215]

Al decennia is een trend waarneembaar waarbij beroepsbeoefenaars steeds sneller als onderneming worden aangemerkt dan in het verleden omdat zij op bedrijfsmatige wijze georganiseerd worden.[216] Daarbij speelt onder meer mee dat de activiteiten worden ondergebracht in een B.V, N.V. of een vergelijkbaar juridisch vehikel. Activiteiten die in het verleden als 'beroepsuitoefening' zouden kwalificeren worden daarmee bedrijfsmatig geacht wanneer deze in de vorm van een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, v.o.f. of c.v. worden uitgeoefend.[217] Het gaat bij het onderscheid tussen beroep en bedrijf dus niet zozeer om de aard van de activiteit, maar om het organisatorisch verband waarin de activiteit wordt uitgevoerd. Het verschil tussen de uitoefening van een beroep en de uitoefening van een bedrijf bestaat onder meer in het bestaan van een persoonlijk karakter van de beroepsuitoefening.[218] Wanneer het organisatorische verband groter wordt, het persoonlijke karakter wordt prijsgegeven en de eventueel opgebouwde goodwill niet langer persoonsgebonden is, wordt op enige moment het punt bereikt dat de activiteiten tot bedrijfsactiviteiten verworden.[219]

Boekman stelde in 1976 al voor om het verschil tussen beroep en bedrijf te laten vervallen maar zij constateerde ook dat zolang de (Handelsregister)wet op dit punt ongewijzigd bleef, het verschil niet genegeerd kon worden.[220] Wel bleek uit de praktijk dat, bij geval van twijfel over het antwoord op de vraag of men van doen heeft met een bedrijf dan wel een beroep, vaak een extensieve interpretatie werd gehanteerd.[221]

In de afgelopen decennia heeft de Handelsregisterwet evenwel op wezenlijke punten wijzigingen ondergaan die stuk voor stuk tot doel hadden het toepassingsbereik van de wet te verruimen. Zo zijn in 1996[222] verenigingen en stichtingen inschrijvingsplichtig geworden en in 2007[223] kwamen ook de eenmanszaken in de landbouw, de vrije beroepsbeoefenaars, kerkgenootschap-

---

214 Zie in gelijke zin MvT bij Opheffing van de onderscheiding tusschen handelsdaden en niet-handelsdaden en kooplieden en niet-kooplieden, *Kamerstukken II* 1932/33, 253, gepubliceerd in *W* 12535, p. 2.

215 HR 2 april 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4358, *NJ* 1983, 429, m.nt. Wachter (*Accountants NCB*).

216 Wichers Hoeth 1987, p. A3.

217 Immers, een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, v.o.f. of c.v. wordt geacht altijd een onderneming te drijven. Zie over de trend van beroepsbeoefenaars die hun onderneming bedrijfsmatig organiseren ook Treurniet 1972, p. 8; Asser/Maeijer & Van Olffen *7-VII* 2017/19.

218 Veldhuyzen 2002, p. 24; Asser/Maeijer & Van Olffen *7-VII* 2017/19.

219 H. Cohen Jehoram 1963, p. 46; Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 21 en in haar annotatie bij Rb. Utrecht 6 februari 1974, ECLI:NL:RBUTR:1974:AB7164, *BIE* 1976, 2 (*Ekseption*).

220 In haar annotatie bij Rb. Utrecht 6 februari 1974, ECLI:NL:RBUTR:1974:AB7164, *BIE* 1976, 2 (*Ekseption*) en in Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 20 e.v. bespreekt Boekman dat het de voorkeur heeft om een ruime opvatting van het begrip 'onderneming' te hanteren teneinde de doelstelling van de Hnw ten volle te benutten (bescherming van rechtmatig gevoerde handelsnamen; bestrijding van misleidende handelsnamen; het ontstaan van een overdraagbaar recht op een naam) zolang toepassing beperkt blijft tot de sfeer van het economisch verkeer; Met instemming van Verkade 1978, p. 255; Arkenbout 1991, p. 9-11.

221 Vgl. Wachter in zijn annotatie bij HR 2 april 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4358, *NJ* 1983, 429 (*Accountants NCB*); Spoor in zijn annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 27 november 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AM2858, *BIE* 2003, 34 (*Kinderstichting*).

222 Handelsregisterwet 1996, *Stb*. 1996, 181.

223 Handelsregisterwet 2007, *Stb*. 2007, 153.

pen, publiekrechtelijke lichamen en privaatrechtelijke rechtspersonen zoals verenigingen van eigenaren onder de werking van de Handelsregisterwet. De verruiming van inschrijvingsplichtigen werd gedaan met het oog op de doelstelling van het handelsregister, te weten, het vergroten van de rechtszekerheid in het economisch verkeer en een goede vervulling van de publieke taak. De verwezenlijking van die doelstelling verlangt dat alle ondernemingen en rechtspersonen die deelnemen aan het economisch verkeer onder de werking van de Handelsregisterwet worden gebracht. Om die reden werd ook het onderscheid tussen vrije beroepsbeoefenaars en anderen niet langer wenselijk geacht.[224] Gelet op het onlosmakelijke verband tussen het zuivere ondernemingsbegrip in de Handelsregisterwet en de Hnw, moet hiermee ook in het handelsnaamrecht het onderscheid tussen beroep en bedrijf, niet langer relevant worden geacht.[225]

4.3. De bescherming van namen van niet-ondernemingen via art. 6:162 BW

Uit de voorgaande paragrafen volgt wel dat in de afgelopen eeuw steeds meer vormen van 'bedrijvigheid' aan de definitie van onderneming in de zin van artikel 1 Hnw zijn toegevoegd. Desalniettemin wordt in de rechtspraak nog geregeld een op het handelsnaamrecht gebaseerde vordering afgewezen op de grond dat de eisende partij (of de gedaagde), geen onderneming drijft in de zin van artikel 1 Hnw.

In lagere rechtspraak werd voor wat betreft namen van feesten en evenementen, kranten en tijdschriften, televisieprogramma's, muziekbands en -ensembles, vereniging van eigenaren van een recreatiecentrum, verenigingen voor verkeersslachtoffers en universitaire onderzoekscentra[226] aangenomen dat deze namen niet onder het ondernemersbegrip vallen omdat ze niet (duurzaam) deelnemen aan het economisch verkeer met het oogmerk om materiaal voordeel te behalen, of omdat zij niet in een georganiseerd verband naar buiten optraden.[227] Anderszins is de samenwerking tussen twee partijen bij het organiseren van een jaarlijkse nationale verkiezing voor schoonheidsspecialisten onder de naam "BEAUTY AWARD", wel als het drijven van een onderneming in de zin van artikel 1 Hnw aangemerkt,[228] en ook de commerciële activiteiten van een DJ voldeden aan het ondernemingsbegrip.[229]

---

224 MvT bij Handelsregisterwet 2007, *Kamerstukken II* 2005/06, 30656, 3, p. 27-28.

225 Meijers, Mohr & Veldhuyzen 2009, 6794, p. 303.

226 Feesten en evenementen: Rb. Amsterdam 10 december 2009, IEPT20091210 (*Dale don Dale XXL*); Rb. Rotterdam (vzr.) 10 augustus 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BX4567 (*Vestigingsdagen Hellevoetsluis*). Kranten en tijdschriften: Rb. Amsterdam 24 maart 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BP9467 (*Wegener/De Telegraaf*); Hof 's-Gravenhage 30 maart 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA0331 (*Notarisklerk*). Televisieprogramma's: Rb. Amsterdam (ktr.) 10 februari 2016, IEF 15688 (*Fightersheart/Vechtershart*); Rb. Amsterdam (vzr.) 25 januari 1990, ECLI:NL:RBAMS:1990:AM1787 (*Die Twee/Die 2*). Muziekbands en -ensembles: Rb. Midden-Nederland (vzr.) 27 november 2018, IEF 18148 (*Ribattuta Ensemble*); Rb. Amsterdam 5 maart 2009, IEPT20090305 (*RED/SBS*). Vereniging van eigenaren van een recreatiecentrum: Rb. Leeuwarden 3 december 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BY9737 (*Sondel/Sondelergaast*). Verenigingen voor verkeersslachtoffers: Rb. Breda (vzr.) 20 juli 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BR4900 (*Verkeersslachtoffers*). Stichting die beoogt compensatie voor schade van investeerders te realiseren: Rb. Amsterdam (vzr.) 7 april 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BN4071, *IER* 2010, 55, m.nt. Gielen (*Stichting EADS*). Universitaire onderzoekscentra: Hof 's-Hertogenbosch 20 december 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BU8950 (*TAN*).

227 Voor een geval waarin het bestaan van verwarringsgevaar is beoordeeld, maar waar evengoed had kunnen worden geoordeeld dat de gedaagde stichting wegens het ontbreken van personeel, kantoor, vermogen en activiteiten geen onderneming in de zin van de Hnw dreef, zie: Hof 's-Gravenhage 16 oktober 1994, ECLI:NL:GHSGR:1994:AM2159, *BIE* 1996, 8, m.nt. Boekman (*Chipshol Forward*).

228 Rb. Den Haag 24 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7524 (*Beauty Trade*).

229 Rb. Rotterdam (vzr.) 22 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD8857 (*DJ Quintin*), rov. 4.9.

Hoewel ik hiervoor heb betoogd dat, in lijn met het merkenrecht en mededingingsrecht, het goed zou zijn als in het handelsnaamrecht afscheid zou worden genomen van de eis dat slechts ondernemingen met een winstoogmerk kunnen kwalificeren als handelsnaam in de zin van de wet, worden met die wijziging niet alle hiervoor beschreven activiteiten ineens ondernemingsactiviteiten. Er blijft steeds een restcategorie van niet-ondernemingen bestaan. Hoewel begrijpelijk is dat het handelsnaamrecht een onlosmakelijk deel uitmaakt van het mededingingsrecht, en de bepalingen van de Hnw dus buiten de mededingingsstrijd geen toepassing vinden, is ook niet goed in te zien in wiens belang het is wanneer de niet-ondernemingen én het publiek, geheel met lege handen zouden komen staan wanneer zij geconfronteerd worden met gebruik van een verwarringwekkend overeenstemmende (handels)naam door een ander.[230] In de rechtspraak is waarneembaar dat artikel 6:162 BW met regelmaat als (aanvullende) grondslag wordt ingezet in situaties waarbij minstens één van de tegenover elkaar staande partijen in een conflict over overeenstemmende namen niet als onderneming in de zin van de Hnw wordt aangemerkt. Hoofdstuk 10 gaat nader in op de handhavingsmogelijkheden die geen basis vinden in de Hnw.

4.4. De handelsnaam en de vrijheid om te kiezen

4.4.1. Het object van bescherming: de handelsnaam

Het object dat beschermd wordt krachtens de Hnw is het onderscheidingsteken dat in artikel 1 Hnw wordt aangeduid als 'de naam waaronder de onderneming wordt gedreven'. De naam ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek een identiteit te geven. De naam kan bestaan uit woorden, letters en/of cijfers, hoofdletters, kleine letters en leestekens, die zowel auditief als visueel waarneembaar zijn. De vormgeving van de naam (figuratieve elementen van logo's, specifieke schrijfwijzen en dergelijke) maakt op zichzelf geen onderdeel uit van de handelsnaam en kan dan ook niet de bescherming van de Hnw genieten.[231] Deze overige figuratieve vormgeving zou onder omstandigheden beschermd kunnen zijn onder het gemene recht, via het auteursrecht[232] of, indien de specifieke vormgeving tevens gebruikt wordt ter onderscheiding van waren of diensten, onder het merkenrecht.[233] Gelet op het feit dat in de hedendaagse maatschappij hetzelfde teken vaak als merk én als handelsnaam zal worden gebruikt en die overlap met name bestaat bij ondernemingen die een dienst verhandelen, zullen de figuratieve elementen in de praktijk vaak op een of andere manier bescherming kunnen genieten.[234] Daarnaast kunnen deze elementen, zelfs als ze niet zelfstandig beschermd worden, wel een rol spelen bij de vraag hoe een bepaald onderscheidingsteken door het publiek wordt gepercipieerd (zie hierna in paragraaf 4.5.4) en bij de vraag of sprake is van verwarringsgevaar tussen twee tekens (paragraaf 8.11).

---

230 Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 274 e.v.

231 O.a. Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 22; Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 1 Hnw, aant. 2.a.; Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 228. O.a. HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*). In lagere rechtspraak: Rb. Rotterdam (vzr.) 26 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5619 (*Van Donge en De Roo*).

232 Vgl. o.a. Rb. Den Haag 23 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:9703 (*Stichting Ventoux3*); Rb. Almelo (vzr.) 8 februari 2012, IEF 10886 (*TD Poultry/Nijland*).

233 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 498.

234 Wichers Hoeth 1987, p. A3-A5 met verwijzing naar Boekman 1985, p. 159 e.v.

De naam van een onderneming is in de eerste plaats de (bij rechtspersonen: statutaire) naam die de rechtspersoon of vennootschap die de onderneming drijft bij zijn oprichting heeft gekregen en waaronder deze in het handelsregister is ingeschreven (voor zover inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden). Deze naam, voorzien van de rechtsvorm waaronder de onderneming wordt gedreven, vervult bij uitstek de identificatiefunctie in het algemeen belang en bevordert de rechtszekerheid in het economisch verkeer. Hoewel veel ondernemingen de statutaire naam van de vennootschap die de onderneming drijft tevens gebruiken als de (handels)naam waarmee zij zich tot het publiek wenden (in welk geval de handelsnaam dus tevens zijn onderscheidingsfunctie vervult), is het steeds gebruikelijker om in het commerciële verkeer (ook) een naam als handelsnaam voor de onderneming te gebruiken die afwijkt van de naam waaronder de onderneming in het handelsregister is ingeschreven. Een onderneming kan dan ook meerdere handelsnamen voeren.[235|236] Voor die trend kan een aantal redenen worden gegeven die stuk voor stuk verband houden met de communicatie tussen de ondernemer en het publiek. Vaak zal het vereenvoudigen van de communicatie met het publiek een reden zijn om te kiezen voor een tweede handelsnaam die gemakkelijker bij de doelgroep beklijft, bijvoorbeeld omdat de naam korter is of omdat een positieve connotatie van de naam uitgaat die bij het publiek beter blijft hangen. Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een naam te voeren die een afkorting vormt van de vennootschapsnaam, bijvoorbeeld doordat enkel het dominante bestanddeel zonder de bestanddelen die de rechtsvorm beschrijven publiekelijk worden gebruikt.[237] De aanleiding voor een tweede handelsnaam kan ook zijn dat een rechtspersoon meerdere, zelfstandige bedrijfsactiviteiten ontplooit die zij voor de buitenwereld van elkaar wil (onder)scheiden.[238] De rechtspersoon voert dan in zekere zin meerdere ondernemingen voor de afgescheiden activiteiten.[239]

4.4.2. De firmavrijheid als uitgangspunt bij de naamskeuze

Zoals in Hoofdstuk 3 besproken, geldt in Nederland als uitgangspunt dat voor ondernemingen een vrijheid van handelsnaamkeuze bestaat. Deze vrijheid wordt slechts beperkt door de verbodsbepalingen uit de Hnw (los van enkele hierna te noemen aanverwante wettelijke bepalingen). In beginsel geldt dat de handelsnaam niet misleidend mag zijn en geen verwarring mag wekken met reeds bestaande handelsnamen die op hetzelfde terrein actief zijn (geografisch en naar aard van werkzaamheden). De naam hoeft niet uniek te zijn in Nederland. In Nederland kunnen meerdere ondernemingen bestaan met dezelfde naam, zolang zij elkaar in de praktijk maar niet in het vaarwater zitten. In zekere zin geldt dus in het handelsnaamrecht de hoofdregel: 'Wie het eerst komt die het eerst maalt'. Alle ondernemingen die zich later aan het front melden zullen bij het kiezen

235 HR 26 februari 1943, ECLI:NL:HR:1943:AG1935 (*Koverto*); HR 25 januari 1962, ECLI:NL:HR:1962:58 (*Apollohotel I*); HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*); Rb. Gelderland 20 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 (*Urban Green Store*), rov. 4.4; Rb. 's-Gravenhage 23 april 1970, *BIE* 1971, 224 (*Enka*); Arkenbout 1991, p. 10; Greup 1931, p. 31-32.

236 Overigens wordt het niet toelaatbaar geacht om aan de, van de statutaire naam afwijkende handelsnaam, de letters NV of BV toe te voegen, omdat het de indruk wekt dat het om de statutaire naam zou gaan, hetgeen op gespannen voet zou staan met art. 3 Hnw. Zie ook Veldhuyzen 2002, p. 55-56.

237 Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 1 oktober 1991, ECLI:NL:RBSGR:1991:AK2042 (*EuroWorld*); In Hof 's-Gravenhage 18 november 1999, ECLI:NL:GHSGR:1999:AM2928 (*Pluto/Pluto Plus Polis*) werd aangenomen dat de aanduiding "Pluto", als afkorting van "Pluto Dierenverzekeringen u.a." niet als handelsnaam werd gevoerd omdat op de overgelegde stukken ook steeds de gehele statutaire naam stond vermeld.

238 Vgl. Hof 's-Gravenhage 28 april 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM3008 (*Fraassen*), rov. 3.3.4; Hof 's-Gravenhage 10 februari 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6801 (*The Greenery/Green Organics*), rov. 12.

239 Rb. Utrecht (ktr.) 7 januari 2002, *DomJur* 2002-135 (*Medweb*), rov. 3.2.

van hun handelsnaam rekening dienen te houden met de bestaande handelsnamen door op gepaste afstand te blijven. Dat levert geen uitsluitend recht voor de eerdere gebruiker van de handelsnaam op, noch een zekere bescherming voor heel Nederland, maar alleen een plaatselijke bescherming daar waar de handelsnaam werkelijk een zekere bekendheid geniet.

4.4.3. De klassieke functie van de handelsnaam en de naamskeuze

De ontwikkeling van de handelsnaamkeuze gedurende de afgelopen eeuw zegt veel over de functie die de handelsnaam vervult en de inrichting van de economische markt.

Aanvankelijk vormde de handelsnaam – veelal letterlijk – het uithangbord van een onderneming en daarmee een onmisbaar middel om informatie-uitwisseling tussen ondernemer en publiek mogelijk te maken. Voordat een onderneming commerciële relaties met andere marktdeelnemers – klanten, leveranciers, werknemers – kan aangaan, moet het een identiteit voor zichzelf creëren. De eerste stap is de keuze van een naam.

De naam biedt ook de mogelijkheid voor het publiek om de onderneming aan te duiden en te identificeren.[240] Die identificatiefunctie was dan ook de meest wezenlijke functie van de handelsnaam. Dat de nadruk op de identificatiefunctie lag, is mede ingegeven door het feit dat de handel in het begin van de twintigste eeuw vooral plaatselijk plaatsvond (zie hierover ook paragraaf 3.2). Het contact tussen handelaar en de klant was rechtstreeks en ontstond doordat de klant de winkel van de handelaar op straat passeerde of binnenliep. Wat de naam van die onderneming was, was voor het vervullen van die specifieke functie niet zo relevant. De naam voldeed wanneer deze afwijkend was van de naam die door andere winkeliers in de direct omgeving van de winkel werd gebezigd. De handelsnaam dient in die hoedanigheid dan in wezen geen andere functie dan bijvoorbeeld een inschrijvingsnummer van een onderneming bij de Kamer van Koophandel.

Daarnaast kan de handelsnaam zelf, door de woorden en tekens waaruit de naam bestaat, aan het publiek informatie verstrekken over de onderneming die onder die naam wordt gedreven. Hoewel niet de verplichting bestond dat de handelsnaam van een onderneming informatie over de activiteiten van de onderneming,[241] de plaats van vestiging van de onderneming en over de bij de onderneming betrokken perso(o)n(en) bevatte – het uitgangspunt was immers de firmavrijheid –, was de praktijk wel dat de handelsnaam vaak een dergelijke informatiefunctie vervulde. Een groot deel van de handelsnamen was dan ook beschrijvend van aard en voor het brede publiek was die informatie van belang om een beslissing te nemen over het aangaan van een economische transactie.[242]

---

240 Evenals – een relevant onderscheid voor andere landen – een maatschappelijke benaming of een bedrijfsembleem; zie in die zin HvJ EG 21 november 2002, C-23/01, ECLI:EU:C:2002:706 (*Robeco/Robelco*), rov. 34, HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23, m.nt. Speyart (*Anheuser-Busch*), rov. 64, en HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, *IER* 2007, 102, m.nt. Gielen (*Céline*), rov. 21; Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, een bedrijfsembleem heeft dezelfde functie als de handelsnaam, aldus het Hof van Justitie in genoemde arresten. Zie ook Rb. Groningen 23 oktober 2009, ECLI:NL:RBGRO:2009:BK1114 (*Woeste Hoeve*); Rb. Nijmegen (ktr.) 22 januari 1999, ECLI:NL:KTGNMG:1999:AI9908 (*Droomdomein*); A-G Verkade in zijn conclusie bij HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, *NJ* 2009, 583 (*Euro-Tyre*), rov. 4.37.

241 Behalve aanvankelijk voor naamloze vennootschappen waarvan de handelsnaam krachtens het Wetboek van Koophandel alleen behoorde te bestaan uit een beschrijving van de aard van de onderneming.

242 In Wichers Hoeth 1984, p. 135 werd opgemerkt dat de handelsnaam dient ter beschrijving van de onderneming.

In de literatuur en rechtspraak is van oudsher ervan uitgegaan dat de handelsnaam er primair niet toe dient om de onderneming die onder die naam gedreven wordt te onderscheiden van andere ondernemingen, noch om van die onderneming afkomstige waren of diensten te onderscheiden (het laatste is immers de kenmerkende functie van het merkenrecht).[243] Voor zover de handelsnaam de onderneming waarvoor zij wordt gevoerd, tevens van andere ondernemingen onderscheidt, zou dat een uitvloeisel zijn van de primaire functie van middel ter identificatie en ter individualisering van andere ondernemingen.[244] Een wezenlijk verschil tussen de identificatiefunctie en de onderscheidingsfunctie lijkt er in eerste instantie niet te zijn. Wanneer de handelsnaam fungeert als middel ter identificatie dan stelt de naam het publiek immers tevens in staat om de specifieke onderneming die de betreffende naam voert, op basis van die naam, aan te duiden. Wanneer de handelsnaam fungeert als onderscheidingsteken dan stelt de handelsnaam het publiek in staat om, tussen alle andere aanwezige ondernemingen, de bij de handelsnaam behorende onderneming te individualiseren van die andere ondernemingen.[245] In die situatie kan een handelsnaam zijn (primaire) identificatiefunctie alleen vervullen als de handelsnaam in zekere zin – in verband met de aard van de onderneming, de plaats van vestiging en eventuele andere kenmerken – uniek is, zich onderscheidt van de namen van anderen en de ondernemingsactiviteiten laat afbakenen van de activiteiten van anderen op een zodanige wijze dat het publiek deze niet met elkaar in verband zal brengen. Beide functies kunnen mijns inziens dan ook moeilijk los van elkaar gezien worden aangezien de doelstelling van beide functies dezelfde is: het bewerkstelligen dat het publiek, bij het waarnemen van een handelsnaam, aan één specifieke onderneming denkt (waarbij verdedigbaar is dat voor de kwalificatie als handelsnaamgebruik volstaat dat de naam wordt opgevat als een verwijzing naar een onderneming, zonder dat noodzakelijk is dat het publiek ook weet welke onderneming men exact tracht te identificeren en individualiseren en wat die onderneming voor activiteiten ontplooit).[246]

Er lijkt evenwel toch een onderscheid tussen de beide functies te bestaan. Gevoelsmatig zit het verschil vooral in het met het gebruik beoogde doel. Het vervullen van de identificatiefunctie verlangt in principe – na de keuze voor de naam – geen actieve gedraging van de onderneming. De onderneming heeft een identiteit en die maakt het, voor de onderneming, maar ook voor anderen, mogelijk om de onderneming aan te wijzen. Zolang de onderneming in het economisch verkeer actief is, vervult die naam diezelfde identificatiefunctie, ongeacht of de onderneming groot of klein is. Wanneer de naam – voor rechtspersonen: de statutaire naam – van de vennootschap in zakelijke stukken wordt gebruikt op de door de wet voorgeschreven wijze, vervult de handelsnaam bij uitstek zijn identificatiefunctie. De identificatiefunctie van de handelsnaam dient bij uitstek het algemeen belang. Wanneer de handelsnaam evenwel wordt ingezet als onderscheidingsteken, kan daarin een

---

243 Bijv. Hof 's-Gravenhage 10 februari 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6801 (*The Greenery/Green Organics*), rov. 13.

244 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 499.

245 Goldmann 2018, p. 38-39.

246 Dat sluit ook aan bij de gedachte dat het bij de beoordeling van art. 5 Hnw in aanmerking te nemen publiek het algemene publiek betreft, inclusief klanten die eenmalig of voor de eerste maal van de diensten van de betrokken bedrijven gebruik wensen te maken; HR 6 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AB9601, *NJ* 1986, 292, m.nt. Wichers Hoeth (*Seaship/Sealiner*), rov. 3. Vgl. voor merken: T. Cohen Jehoram 2009, p. 37 met verwijzing naar Pfeffer 1938, p. 145. Ik zie overigens in dat de merkenrechtelijke situatie anders is dan de handelsnaamrechtelijke situatie in de zin dat het verband tussen het merk voor een product en de onderneming waar het product uit afkomstig is, minder nauw is dan tussen de handelsnaam en de onderneming, en dat het dus begrijpelijk is dat het publiek bij het waarnemen van een product niet steeds helder heeft welke onderneming achter het merk schuilgaat. De situatie van de handelsnaam is wel vergelijkbaar met merken voor diensten.

actieve opstelling van de handelsnaamgerechtigde worden gezien. De naam wordt dan door de onderneming op een meer wervende wijze benut om de bekendheid van de handelsnaam en de onderneming te vergroten en goodwill op te bouwen. Deze functie van de handelsnaam is primair in het belang van de onderneming die de naam voert. In paragraaf 4.6 wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de vennootschapsnaam als specifiek verschijningsvorm van de handelsnaam.

De gedachte dat de handelsnaam primair een identificatiefunctie vervult – waarbij geen hoge eisen worden gesteld aan de mate van onderscheidend vermogen – sluit aan bij het klassieke uitgangspunt dat het (ten koste van nagenoeg alles) voorkomen van misleiding en verwarring bij het publiek, het hoogste doel van de Hnw is.[247] Daarbij is uiteraard niet alleen het publiek, maar ook degene die de handelsnaam voert gebaat. Wanneer de handelsnaam wordt ingezet met wervende bedoelingen, is de bescherming van het algemeen belang veel minder aan de orde. In dat geval wordt vrijwel uitsluitend het belang van de gebruiker van de handelsnaam gediend. In de praktijk vloeien beide functies van de handelsnaam evenwel in elkaar over. Een teken wordt zelden puur als onderscheidingsteken of puur als identificatiemiddel gebruikt.

4.4.4. De gewijzigde functie van de handelsnaam en de naamskeuze

De keuze van een handelsnaam is niet langer enkel ingegeven door het doel om af te wijken van namen die al door buurtgenoten worden gevoerd, zoals oorspronkelijk het geval was. Vroeger was de naam van de ondernemer zelf een prima middel om de onderneming te individualiseren, mede gelet op de verbondenheid van de eigenaar met zijn onderneming.[248] De familienaam is vooral een krachtig bestanddeel in de handelsnaam wanneer het publiek uit hoofde van de rechtstreekse betrekking met de onderneming bekend is met de persoon van de ondernemer. De familienaam wordt daarmee – in het bijzonder wanneer de onderneming al generaties binnen de familie wordt gedreven – zelfstandig drager van goodwill.[249]

Dat is niet langer het geval. De familienaam als onderdeel van de handelsnaam verliest aan nut en populariteit. In een maatschappij waar de handel steeds meer op afstand van het doelpubliek plaatsvindt, waaronder via het internet, is de persoon van de ondernemer voor de consument veel minder vaak van belang. De eigenaar wordt door het publiek, minder dan in het verleden, gelijkgesteld met zijn onderneming.[250] De handelsnaam wordt nadrukkelijk ingezet als marketinginstrument en als onderscheidingsmiddel. Het is een belangrijke commercieel goed geworden dat, afhankelijk van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, een aanzienlijke financiële waarde kan vertegenwoordigen.[251] Die waarde is nog altijd niet het resultaat van de naamskeuze maar wel van de wijze waarop de handelsnaam door de onderneming wordt ingezet in het economisch verkeer en

247 MvT bij de Wijziging van de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1951/52, 2600, 3, p. 2; Pfeffer 1938, p. 88; HR 19 december 1927, ECLI:NL:HR:1927:131, *NJ* 1928, 187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe I*).

248 Pfeffer 1938, p. 110-111 benoemt het onderscheid tussen de familienaam-handelsnaam en andersoortige handelsnamen en stelt dat deze laatste 'gekozen' worden, terwijl de familienaam de standaard vormt voor de handelsnaam.

249 Uiteraard kwalificeert niet elk gebruik van een persoonsnaam als handelsnaamgebruik. Daarvan is pas sprake als het gebruik van de naam niet (alleen) de persoon maar de onderneming identificeert. Vgl. Rb. Den Haag 25 september 2019, IEF 18713 (*Arjan van Vliet Hoveniersbedrijf/AVV Hoveniers*), rov. 4.6.

250 Gerbrandy 1946, p. 79. Ik maak hierbij overigens de kanttekening dat dit per branche of industrie verschillend kan zijn. In de transportwereld is het bijvoorbeeld nog altijd vrij gebruikelijk om de familienaam (van de oorspronkelijke oprichter van het bedrijf) als handelsnaam te voeren.

251 Arkenbout 1991, p. 20-21; Van der Heiden 1992, p. 184.

in de communicatie met het publiek. In Hoofdstuk 7 wordt stilgestaan bij de mogelijkheid van exploitatie van de handelsnaam ter verwezenlijking van de vermogenswaarde.

Wanneer men niet kan teren op een lange historie van handelsnaamgebruik en met de handelsnaam nog echt een plek op de markt – en in de hoofden van het publiek – moet worden verworven, dan lukt dat het beste met een naam die beschikt over inherente eigenschappen die aantrekkelijk zijn en bij het doelpubliek beklijven. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat de naam ook een creatieve naam is. Het zijn vaak namen die in meer of mindere mate iets zeggen of suggereren over de aard van de ondernemingsactiviteiten of een positieve indruk wekken van de kwaliteit van de aangeboden waren of diensten en die daardoor een aantrekkingskracht hebben op potentiële klanten.

De keuze van de handelsnaam is tegenwoordig mede ingegeven door de inrichting van het handelsverkeer, meer in het bijzonder door het feit dat de handel tegenwoordig zowel fysiek als via het internet wordt bedreven en niet meer op lokale schaal maar landelijk. Hierna zullen we zien dat uit de recentere rechtspraak volgt dat het gebruik van domeinnamen vaak ook als handelsnaamgebruik kwalificeert (zie paragraaf 4.8). Omdat ondernemingen vaak zullen kiezen voor een domeinnaam die afwijkt van de statutaire naam, doet de tweede handelsnaam zich haast als vanzelf aan.

Omdat het aantal ondernemingen sterk is gestegen,[252] en een groot aantal aanbieders van dezelfde producten en diensten vecht voor dezelfde groep klanten, draait het tegenwoordig in belangrijke mate om vindbaarheid.[253] Ondernemingen willen de kans vergroten dat het publiek dat op zoek is naar de door hen aangeboden waren of diensten, voor hen kiest. Die keuze hoeft niet per definitie gebaseerd te zijn op de uniciteit van het productaanbod of om de uitzonderlijke kwaliteiten van de onderneming. Juist op de online marktplaats is het onderzoek naar de expertise of het onderscheidende karakter van de verschillende aanbieders vaak beperkt – uiteraard afhankelijk van de soort waren of diensten – en worden aankoopbeslissingen meer impulsief en minder weloverwogen gemaakt. Het contact tussen onderneming en klant is in de digitale markt in beginsel indirect en oppervlakkig. Wanneer de ondernemer maar voldoende *traffic* voor zijn website genereert, dan zal dat er altijd toe leiden dat een deel van de bezoekers over gaat tot de aanschaf van een product of dienst. Het genereren van zo hoog mogelijke bezoekersaantallen wordt dan dus het primaire doel. Daarbij kan de naamskeuze een rol spelen.

Om een zo groot mogelijk aandeel van het publiek te bereiken, kan de ondernemer ervoor kiezen om een handelsnaam te voeren die (louter) beschrijvend is voor de aangeboden diensten, en voor de website een domeinnaam te kiezen die daaraan gelijk is.[254] Het domein <boten.nl> is goed voor

252 Het aantal ondernemingen blijft ook gestaag groeien. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in 2007 nog 'slechts' 987.000 ondernemingen in Nederland actief waren en dat dit aantal op 1 januari 2020 is toegenomen tot 1,85 miljoen, Centraal Bureau voor de Statistiek 2020.

253 Chalmers Hoynck van Papendrecht 2017, p. 150 e.v.; Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.11.

254 Veelal begint het in die gevallen overigens bij de domeinnaam. Ondernemingen starten hun bedrijfsactiviteiten online, al dan niet onder een generieke domeinnaam, waarna de onderneming, als de activiteiten een succes blijken, ook fysieke winkels onder dezelfde naam opent (soms zelf inclusief de domeinnaamextensie). Vgl. 'Online wordt weer fysiek! Beweegredenen en locatiestrategieën van webshops voor fysieke winkels', Whitepaper Stec Group, 13 februari 2020, beschikbaar via www.stec.nl, geraadpleegd op 17 februari 2020. In het Whitepaper worden enkele voorbeelden gegeven: Coolblue, Belsimpel, My Jewellery (nationaal) en Amazon, Zalando, AliExpress (internationaal).

een platform waarop boten worden verkocht, en <voetbalshirts.com> laat ook geen twijfel over de aard van de producten die men aldaar zal aantreffen. Door de afstand tussen koper en verkoper wordt het belangrijk om termen te gebruiken die de aard van de ondernemingsactiviteiten beschrijven, teneinde voor het publiek duidelijk te maken met welke activiteiten de onderneming zich bezighoudt. Een domeinnaam bestaande uit een generieke term resulteert, vanwege het informatieve karakter van de naam, in een groot aantal bezoekers, inclusief de 'bijvangst' van potentieel toekomstige klanten die nog niet bekend zijn met de handelsnaam maar op basis van generieke (zoek)term bij de onderneming uitkomen.

Hoewel deze namen van huis uit in het geheel niet onderscheidend zijn, en iedereen het erover eens zal zijn dat deze aanduidingen in merkenrechtelijke zin[255] welhaast waardeloos zijn, kunnen ze voor een onderneming commercieel gezien een goudmijn zijn. Dat heeft in belangrijke mate te maken met het systeem van het internet. Een domeinnaam kan in het bestaande systeem (per extensie) maar eenmaal worden vergeven. Degene die het eerste tot registratie van een bepaalde domeinnaam overgaat, heeft daarmee op de onlinemarkt haar territoir afgebakend en direct een eigen marktpositie geschapen.[256] Zelfs de generieke, niet-onderscheidende domeinnaam is daarmee voor de ondernemer voldoende uniek om zijn doel te bereiken. Het levert hem een zekere exclusieve aanspraak op die aanduiding op.

Het domeinnaam-systeem en het handelsnaam-systeem hebben een vergelijkbare structuur. Beide hanteren in zekere zin een *first come first served* principe.[257] Dat principe is voor de domeinnamen evident. In het handelsnaamrecht is het echter vooral een in de rechtspraak en literatuur gecreëerd uitgangspunt dat de partij die een nieuwe handelsnaam kiest, zich er steeds van dient te vergewissen dat hij een naam kiest die afwijkt van alle reeds bestaande handelsnamen in de regio van het voorgenomen gebruik, ongeacht of die naam onderscheidend is of dat een creatief scheppingsproces is doorlopen bij de naamskeuze.[258] Is de naam nog beschikbaar, dan kan deze in bezit worden genomen. Omdat de regio van het voorgenomen handelsnaamgebruik tegenwoordig veelal het gehele land betreft, en het domeinnaamsysteem ook – in ieder geval in technische zin – landelijke dekking impliceert, is de consequentie dat het recht van de eerste rechtmatig gebruiker van de handelsnaam ver kan reiken. Deze conclusie noopt tot een nadere beschouwing teneinde vast te stellen of dit klassieke uitgangspunt nog werkbaar is de huidige tijdsgeest. Deze ontwikkeling zal in de hiernavolgende hoofdstukken structureel terugkeren.

---

255 In ieder geval bij aanvang van het gebruik, want het merk kan door gebruik inburgeren.

256 Becker in zijn commentaar bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, IEF 16539 (*Artiestenverloningen*), p. 1.

257 Met het grote verschil dat het domeinnaamsysteem het technisch niet toelaat om een identieke naam te registreren als domeinnaam en het handelsnaamrechtelijke systeem alle verantwoordelijkheid om een afwijkende naam te kiezen bij de latere gebruiker van de handelsnaam legt.

258 O.a. Hof Amsterdam 20 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT1971 (*Vakantieveilingen.nl/Vakantieveiling.nl*); Hof Amsterdam 23 november 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BP8875 (*City Spa/City Spa Amsterdam*); Hof Amsterdam 13 juli 2010, IEPT20100713 (*The Agenda*); Hof Amsterdam 9 maart 1989, ECLI:NL:GHAMS:1989:AK1904 (*Art Promotion*). Zie ook A-G Mok in zijn conclusie bij HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223, *BIE* 1999, 52, m.nt. Verkade (*Stermij*), rov. 2.6.2. met verwijzing naar HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*) en HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*). Overigens wordt daaraan veelal wel toegevoegd dat in geval van een beschrijvende naam met een gering onderscheidend vermogen, geringe afwijking vaak volstaat om verwarringsgevaar te voorkomen.

4.5. Het *drijven* of *voeren* van de onderneming *onder een handelsnaam*

4.5.1. Rechtscheppend gebruik van de handelsnaam

De vaststelling dat een onderneming onder een zekere handelsnaam wordt gedreven is van belang om te beoordelen of sprake is van een handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw. Omdat de Hnw – anders dan het merkenrecht – niet berust op een (attributief) depotstelsel maar op feitelijk gebruik van de naam in het economisch verkeer, moet worden vastgesteld wanneer de handelsnaam voor het eerst is gebruikt op een zodanige wijze dat gesproken kan worden van rechtscheppend gebruik van de handelsnaam. De inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister is irrelevant voor de vraag of sprake is van rechtscheppend gebruik van de handelsnaam,[259|260] en evenmin wordt bescherming verleend aan de keuze van de handelsnaam.[261] Doorslaggevend is de inbezitneming van die naam door het publiek kenbare gebruik dat van de handelsnaam wordt gemaakt.

Wanneer het publiek de naam kan opvatten als een naam waarmee een onderneming wordt aangeduid, dan is sprake van het voeren van een handelsnaam. Het gaat er in hoofdzaak om dat de handelsnaam daadwerkelijk en voor derden kenbaar wordt gebruikt – op een zodanige wijze dat het publiek de indruk kan krijgen, dat de uitgeoefende onderneming (mede) onder die naam in het handelsverkeer optreedt[262] – en dat dus in voldoende mate onder de naam naar buiten wordt getreden, bijvoorbeeld door gebruik van de naam op briefpapier, in reclame-uitingen, facturen, op bedrijfswagens[263], etcetera.[264] Intern gebruik is steeds onvoldoende.[265]

Geen eenduidigheid bestaat over het antwoord op de vraag hoe duurzaam en intensief het gebruik van de handelsnaam moet zijn om voor bescherming in aanmerking te komen. De Hoge Raad

---

259 Vgl. de internationaalrechtelijke verplichting uit art. 8 UvP. De inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister is dan ook geen bewijs dat een handelsnaam (naar buiten toe) onder die naam wordt gevoerd: HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*); HR 12 juni 1942, ECLI:NL:HR:1942:69 (*Maandblad Succes*); Boekman in haar annotatie bij HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23 (*Mosterdmanneke*). In lagere rechtspraak: Hof 's-Gravenhage 19 juli 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BR2041 (*Stichting Dierenambulance Wassenaar*); Hof 's-Gravenhage 3 december 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AM2735 (*Travel Company*); Rb. Den Haag 8 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:186 (*Expert/Outletexpert*); Rb. Amsterdam (vzr.) 12 september 2017, IEF 17098 (*Project Moore Advocaten/Moore Partners*); Rb. Breda (vzr.) 17 november 2005, ECLI:NL:RBBRE:2005:AU6400 (*Le Tour Direct*), rov. 3.7; Pfeffer 1938, p. 90; Mooi verwoord in Greup 1931, p. 27: "*Het Handelsregister vervult ten deze slechts de taak, een beeld van de werkelijkheid te geven. Niet kan omgekeerd het beeld voor de werkelijkheid in de plaats worden geschoven.*"

260 De praktijk is wat weerbarstiger. Geregeld wordt naar de inhoud van het handelsregister gekeken om daaruit een aanwijzing van (de begindatum van het) handelsnaamgebruik te ontlenen: Rb. Gelderland 24 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4180 (*Van Dam Grond- en Sloopwerk*). Hetzelfde geldt voor de registratie van een domeinnaam: Rb. Rotterdam 2 april 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC9760 (*TBI*). Onjuist is in ieder geval het oordeel in Rb. Noord-Holland (ktr.) 25 oktober 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9866, *IER* 2017, 6, m.nt. Van Oerle, *BIE* 2017, 1, m.nt. Alkema (*Bureau aan Zee/Buro aan Zee*) waarin dat registratie in het Handelsregister voldoende is om aanspraak te kunnen maken op de bescherming van het handelsnaamrecht, ook wanneer die geregistreerde handelsnaam "volstrekt niet" wordt gebruikt. Idem: Rb. Gelderland (vzr.) 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4780 (*Colohouse*), rov. 4.4.

261 Rb. Den Haag 24 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7524 (*Beauty Trade*), rov. 4.8.

262 HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*); HR 14 november 1975, ECLI:NL:HR:1975:AB4822, *NJ* 1977, 207, m.nt. Wachter (*Assenburg*); HR 19 december 1927, ECLI:NL:HR:1927:131, *NJ* 1928, 187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe I*).

263 Rb. Breda (vzr.) 3 januari 2008, ECLI:NL:RBBRE:2008:BC4090 (*VDN Infra/Van den Noort*).

264 Arkenbout 1991, p. 15; Hof Amsterdam 3 augustus 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:BB2261 (*Airpur*).

265 HR 6 september 1962, ECLI:NL:HR:1962:73, *BIE* 1963, 59, m.nt. Boekman (*Apollohotel II*); Rb. Arnhem (vzr.) 28 april 1994, ECLI:NL:RBARN:1994:AM2090 (*'t Zonnetje*); Rb. Den Haag 25 september 2019, IEF 18713 (*Arjan van Vliet Hoveniersbedrijf/AVV Hoveniers*), rov. 4.4.

oordeelde in 1962 dat uit de aangevoerde gedragingen wel een zekere voorbereiding tot naamswijziging en een enkele maal bezigen van deze nieuwe naam volgt, maar niet *"van een voldoende duurzaam en onder de hotel-cliëntèle bekend gebruik om op grond daarvan aan te nemen dat naast den naam Apollohuis, waaronder de onderneming in het verkeer optrad, ook de naam Apollohotel (Hotel Apollo) kon gelden als een naam waaronder requestrante in bedoelde periode haar hotelzaak dreef"*.[266] Ook in het arrest *Rowa/Hooters* oordeelde de Hoge Raad dat het hof met het oordeel dat niet aannemelijk was gemaakt dat *"de handelsnaam dusdanig [is] gevoerd dat deze daardoor een beschermenswaardige bekendheid heeft verkregen"*,[267] terecht heeft vastgesteld dat de aanduiding Hooters in de relevante periode niet is *"'gevoerd' in de zin van art. 5 Handelsnaamwet, daar zij niet op een zodanige wijze onder de naam Hooters naar buiten zijn getreden dat daardoor voor Rowa c.s. een recht op die handelsnaam is ontstaan"*.[268]

Deze rechtspraak lijkt de eis te stellen dat sprake moet zijn van een zekere duurzaamheid van het gebruik van de handelsnaam. In ieder geval maakt het duidelijk dat slechts incidenteel of sporadisch[269] gebruik van de handelsnaam, onvoldoende is.

Anderzijds dient gewezen te worden op de Conclusie van A-G Langemeijer bij het arrest inzake *Rowa/Hooters*. In overweging 2.30 betoogt hij, met verwijzing naar voornoemde rechtspraak, dat het oordeel van het hof onjuist is en dat: *"duurzaamheid en bekendheid geen zelfstandige vereisten voor rechtscheppend gebruik [zijn]: het onder de naam naar buiten treden blijft het belangrijkste criterium"*.[270] Verkade ziet in zijn noot het pijnpunt en stelt vast dat de Hoge Raad ruimhartig is geweest door het oordeel van het hof overeind te houden met de bekende frase "*daarmee heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat…*".

De literatuur is verdeeld. Boekman constateert dat de eis van duurzaamheid en bekendheid niet consequent wordt gesteld.[271] In de *Apollohotel II*-zaak werd voor de gedaagde partij namelijk niet

---

266 HR 6 september 1962, ECLI:NL:HR:1962:73, *BIE* 1963, 59, m.nt. Boekman (*Apollohotel II*). De aangevoerde feiten volgen uit HR 25 januari 1962, ECLI:NL:HR:1962:58 (*Apollohotel I*). Verzoekster heeft aangevoerd dat zij teneinde de wijziging van de handelsnaam Hotel Apollohuis naar Hotel Apollo te realiseren de handelsnaam reeds op de volgende wijze had gebruikt: Zij had "*in het voorjaar 1959 drukwerk met de naam "Hotel Apollo" vervaardigd, en nog eerder heeft zij een portierspet met die naam aangeschaft*". Tevens heeft zij in het voorjaar van 1959 een lichtbak met die naam besteld, en eind 1958 heeft zij betoogd dat haar onderneming al bij de Kamer van Koophandel te Sao Paolo en bij een te Tel Aviv gevestigd reisbureau bekend was onder de naam Hotel Apollo, alsmede dat zij die naam bezigde in januari 1959 "*in de opgave van logiesprijzen aan de Horeca*".

267 Rov. 4.29 en 4.30 van het arrest van het Hof Amsterdam van 9 juli 1998, zoals kenbaar uit het arrest HR 28 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3656, *NJ* 2002, 104, m.nt. Verkade (*Rowa/Hooters*), rov. 3.7. Het door Rowa aangevoerde bewijs van gebruik van de handelsnaam bestond uitsluitend uit een "*in eerste aanleg overgelegd uittreksel uit het handelsregister en correspondentie uit deze periode, die – afgezien van een brief van Hooters BV van 6 juli 1994, waarin in een opsomming van een aantal gegevens de loutere vermelding 'Hooters BV' met een adres voorkomt – enkel bestaat uit brieven van twee leveranciers aan Hooters resp. Hooters BV betreffende de inrichting en uitrusting van een horecagelegenheid*".

268 HR 28 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3656, *NJ* 2002, 104, m.nt. Verkade (*Rowa/Hooters*), rov. 3.7.

269 Hof Amsterdam 19 februari 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AM2299 (*Vision Networks*). In deze zaak werd relevant geacht dat de onderneming zich van uiteenlopende aanduidingen bediende en dat onvoldoende duidelijk was of 'Vision Networks' de naam van een onderneming of één van de activiteiten was.

270 Conclusie van A-G Langemeijer bij HR 28 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3656, *NJ* 2002, 104, m.nt. Verkade (*Rowa/Hooters*), rov. 2.30; Idem: Hof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, IEPT20170221 (*TSO*), rov. 5.15 (waarin overigens niet over 'duurzaam' maar over 'consistent' gebruik wordt gesproken. Het Hof 's-Gravenhage 17 april 2008, IEPT20080417 (*ZO Verzekeringen*), stelt ook geen hoge eis maar beoordeelt wel dat het gebruik van de handelsnaam "voldoende intensief" is geweest voor rechtscheppend gebruik.

271 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 27-28.

dezelfde eis gesteld (daar volstond één persconferentie waarin het voornemen werd uitgesproken om een hotel te gaan exploiteren onder de naam Apollohotel voor rechtscheppend gebruik). Ook in een later arrest van de Hoge Raad in de zaak *Raiffeissen* werden geen hoge eisen aan het gebruik gesteld.[272] Arkenbout hanteert de geciteerde overweging uit het *Apollohotel II*-arrest als de geldende toets, maar constateert ook dat dit regime niet altijd geldt omdat blijkens de rechtspraak van de Hoge Raad ook wel eens bescherming toekomt aan een handelsnaam in de voorbereidende fase (waarover meer in paragraaf 4.5.2).[273] Van Engelen meent dat de mogelijke bescherming voor voorbereidend handelsnaamgebruik wel te rijmen is met de eis van duurzaamheid en ziet daarin slechts een aanleiding om aan te nemen dat al snel aan het vereiste van duurzaamheid is voldaan.[274] Van Nispen e.a. hanteren ook de overweging uit *Apollohotel II* als leidend en stellen vast dat de eis van continuïteit en regelmaat aansluit bij de ratio van de bescherming van handelsnamen, welke is dat voorkomen moet worden dat door het gebruik verwarring kan worden gesticht.[275]

4.5.2. Voorbereidend gebruik als rechtscheppend gebruik

Onder omstandigheden kan ook het gebruik van een naam in het kader van voorbereidingshandelingen volstaan om het gebruik van de handelsnaam als 'rechtscheppend' gebruik te kwalificeren.[276] De Hoge Raad oordeelde in de kwestie *Consulair* dat het gebruik door een onderneming van de handelsnaam in contacten met de overheid, banken, leveranciers en toekomstige afnemers in de fase voorafgaand aan de fase waarin daadwerkelijk op regelmatige wijze bedrijfsmatige activiteiten worden uitgevoerd, voldoende kan zijn voor rechtscheppend gebruik. Er moet echter wel sprake zijn van een onderneming[277] en bovendien moet ook met de voorbereidingshandelingen wel een (extern) publiek worden bereikt,[278] al is dat mogelijk niet de eindgebruiker van de uiteindelijk door de onderneming aan te bieden producten of diensten.[279] Dat nog geen omzet is gegenereerd door de onderneming is dus niet doorslaggevend. Het is tegenwoordig, via websites en sociale media, eenvoudiger dan in het verleden om zonder al te veel inspanningen naar buiten toe te treden en een publiek te bereiken om de start van een onderneming onder een zekere handelsnaam aan het publiek aan te kondigen.

---

272 In HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*) werd vermelding van een naam op briefpapier 'als filiaal' van de Duitse onderneming voldoende geacht. Bröring constateert in zijn annotatie bij het arrest overigens terecht dat "*de quaestie van de 'duurzaamheid' van het gebruiken van een handelsnaam*" in het *Raiffeissen*-arrest niet ter sprake kwam en dat de situatie derhalve ongewis bleef.

273 Arkenbout 1991, p. 15.

274 Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 106.

275 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 230.

276 HR 19 april 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5001, *NJ* 1985, 790, m.nt. Wichers Hoeth (*Consulair/Air Holland*); HR 6 september 1962, ECLI:NL:HR:1962:73, *BIE* 1963, 59, m.nt. Boekman (*Apollohotel II*), waarin de voorbereidingshandelingen voor een naamswijziging onvoldoende waren omdat deze onvoldoende tot het publiek was doorgedrongen.

277 Hof 's-Gravenhage 8 januari 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AO9807, *BIE* 1999, 23, m.nt. Smits (*D'Expert 2000*).

278 HR 28 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3656, *NJ* 2002, 104, m.nt. Verkade (*Rowa/Hooters*). Zie ook punten 2.30 en 2.31 van de conclusie van A-G Langemeijer bij dat arrest. Hof 's-Gravenhage 3 december 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AM2735 (*Travel Company*); Hof Amsterdam 19 februari 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AM2299 (*Vision Networks*); Rb. Zwolle (vzr.) 3 juni 1996, ECLI:NL:RBZWO:1996:AK2203 (*Flevonet*); Rb. Amsterdam (vzr.) 3 april 2019, IEF 18374 (*Facturis/Factris*), een pilot onder twintig klanten werd onvoldoende bevonden. In Rb. Breda (vzr.) 25 november 2004, ECLI:NL:RBBRE:2004:AR6453 (*Keukenfactory*) werd de registratie van een domeinnaam onvoldoende geacht als bewijs van rechtscheppend gebruik van de gelijkluidende handelsnaam; In Wefers Bettink 1997, meen ik ook het standpunt te lezen dat de registratie van een domeinnaam als zodanig onvoldoende is en dat de inhoud van de website bepaalt of sprake is van rechtscheppend gebruik van de handelsnaam in het kader van voorbereidende handelingen.

279 Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen wanneer de voorbereidingshandeling voldoende zijn voor het scheppen van een recht op de handelsnaam: vgl. Rb. Arnhem (vzr.) 28 april 1994, ECLI:NL:RBARN:1994:AM2090 ('*t Zonnetje*).

De achtergrond dat ook in de voorbereidende fase al van rechtscheppend gebruik sprake kan zijn, is volgens de Hoge Raad in *Consulair* dat de strekking van de Hnw, die mede beoogt nabootsing van handelsnamen tegen te gaan, zich ertegen verzet dat aan een naam waaronder een onderneming in de voorbereidingsfase van haar bestaan naar buiten treedt, de bescherming van de Hnw wordt onthouden. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat de startende onderneming, ondanks allerhande investeringen (waaronder) in de naam, in de gehele opstartfase in onzekerheid zal verkeren over het antwoord op de vraag of de gekozen handelsnaam, op het moment dat de onderneming officieel start, nog steeds rechtmatig gevoerd kan worden of dat een derde er inmiddels met de naam vandoor is gegaan. Overigens geldt wel dat, wanneer voorbereidingshandelingen worden getroffen, maar deze voorbereiding wordt gestaakt alvorens de onderneming werkelijk activiteiten is gaan ontplooien, geen beroep gedaan kan worden op bescherming van de Hnw. Het doel van de voorbereidingshandelingen moet dus zijn om uiteindelijk te resulteren in duurzaam publiek gebruik van die naam.[280]

4.5.3. Standpunt

Mijn voorkeur gaat uit naar de gedachte dat aan de mate van duurzaamheid voor het scheppen van het recht zelf – en dus voor het bepalen van de prioriteitsdatum – geen hoge eisen mogen worden gesteld. In die zin volg ik de door Van Engelen geuite – in paragraaf 4.5.1 beschreven – gedachte dat alleen een dergelijke lage eis te rijmen valt met, aan de ene kant de rechtspraak van de Hoge Raad waarin een bepaalde duurzaamheid wordt vereist, en aan de andere kant met de mogelijkheid van bescherming als gevolg van enkel gebruik in de voorbereidende fase van de onderneming. Verdedigbaar is dat duurzaamheid en bekendheid geen zelfstandige eisen zijn om te kwalificeren als rechtscheppend gebruik. Het naar buiten treden onder de naam, en het publiek in bezit nemen van die naam,[281] is van doorslaggevend belang voor het voeren van die naam en het vaststellen van de prioriteit. Het is dan ook niet nodig dat in deze fase een publiek van aanzienlijke omvang wordt bereikt. Echter, om uiteindelijk handhavend te kunnen optreden tegen een latere gebruiker van de handelsnaam, zal een zekere duurzaamheid van het publieke gebruik van de naam wél aangetoond moeten worden.[282] Het (enkele) voeren van de handelsnaam is als zodanig niet voldoende voor een succesvol beroep op artikel 5 Hnw.[283] Sterker nog, het werkelijk voeren is voor artikel 5 zelfs geen absoluut vereiste, aangezien het in artikel 5 Hnw draait om het bestaan van een beschermenswaardige bekendheid.[284] Dat impliceert dat het gebruik van de handelsnaam in een voldoende mate tot het publiek doorgedrongen moet zijn.[285] Het is irrelevant

280 Hof 's-Gravenhage 8 januari 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AO9807, *BIE* 1999, 23, m.nt. Smits (*D'Expert 2000*).

281 Ook voor het inbezitnemen van de handelsnaam is de inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister, of de registratie van een domeinnaam op zichzelf onvoldoende. Het gaat om het feitelijk gebruik van de naam als handelsnaam. Desalniettemin worden deze feiten in de rechtspraak wel mede in ogenschouw genomen als relevante omstandigheden in het geval discussie bestaat over de prioriteit. Verwezen wordt naar de rechtspraak in voetnoot 260.

282 Dit is niet strijdig met de overwegingen van de Hoge Raad in *Apollohotel II* en *Rowa/Hooters*, waar de eis van duurzaamheid geëist wordt om van een voeren van de handelsnaam 'in de zin van artikel 5 Hnw' te kunnen spreken; Arkenbout 1991, p. 15. Arkenbout meent dat men in het gebruik van de woorden "voeren" (art. 1 Hnw) en "drijven" (art. 5 Hnw) een verschillende mate van duurzaamheid zou kunnen lezen. Ik vind dat wat vergezocht, gelet op het feit dat art. 5 Hnw beide termen gebruikt om het gebruik van de handelsnaam door de latere gebruiker te duiden: *"Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven…"*

283 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 241; Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 442. In Rb. Den Haag 9 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11338 (*Rat Pack/RatPac*), rov. 4.13.1 lijken beide vormen niet goed te worden onderscheiden.

284 De vereiste mate van gebruik en bekendheid die nodig is om op te kunnen treden tegen een onderneming die eenzelfde of vergelijkbare handelsnaam voert, zal in paragraaf 8.9.1 worden besproken.

285 Hof 's-Hertogenbosch 25 september 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:3836 (*LMR Advocaten/LR Advocaten*).

of de beschermenswaardige bekendheid is ontstaan door het voeren van de handelsnaam of op een andere manier.[286]

Dit zou kunnen betekenen dat een verschil bestaat in de mate van duurzaamheid die vereist is voor het scheppen van het recht en de kwalificatie van een teken als handelsnaam (in de zin van artikel 1 Hnw) en de mate van duurzaamheid die vereist is voor het handhaven van het recht (voor artikel 5 Hnw).[287] Dat zou in lijn zijn met de feitelijke situatie in de zaak *Apollohotel II*, waar, zoals gezegd voor het rechtscheppend gebruik van gedaagde voldoende werd geacht dat deze het voornemen van handelsnaamgebruik had uitgesproken tijdens een persconferentie, terwijl aan eiseres een veel hogere drempel werd opgeworpen. Bovendien zou een dergelijke uitleg recht doen aan de door Van Nispen e.a. gesignaleerde ratio van de Hnw dat enige duurzaamheid van het handelsnaamgebruik door eiser bestaansvereiste is om tot (verboden) verwarring aanleiding te kunnen geven.

Ook vanwege de nadrukkelijk aanwezige doelstelling om misleiding door handelsnamen bij het publiek te voorkomen, is het van belang om niet al te hoge eisen te stellen aan de kwalificatie van een naam als handelsnaam. Alleen handelsnamen zijn immers onderworpen aan de (in Hoofdstuk 5 te bespreken) verbodsbepalingen van artikel 3, 4 en 5b van de wet. Wanneer een hoge eis van regelmatig en duurzaam gebruik zou worden gesteld aan handelsnamen, zouden namen die wel in het economisch verkeer gebruikt worden, maar die nog onvoldoende duurzaam gebruikt worden om een recht op de handelsnaam te scheppen, ook niet onder de verbodsbepalingen van artikelen 3, 4 en 5b Hnw vallen. Een naam die slechts eenmalig wordt gebruikt – bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst – kan heel goed misleidend zijn, terwijl het duurzame karakter van het gebruik afwezig zal zijn. Hetzelfde geldt daarnaast in verband met de discussie over de rechtsgeldigheid en handhaafbaarheid van (louter) beschrijvende c.q. weinig onderscheidende handelsnamen. In de rechtspraak over dergelijke handelsnamen wordt geregeld overwogen dat de ingeroepen handelsnaam geen geldige handelsnaam is vanwege het gebrek aan onderscheidend vermogen.[288] Dat is onjuist. Ware dat juist geweest dan kan tegen het gebruik van een beschrijvend, niet-onderscheidend teken niet worden opgetreden krachtens artikelen 5 en 5a Hnw omdat ook deze bepalingen vereisen dat het aangevallen teken kwalificeert als handelsnaam.[289] De vereiste mate van onderscheidend vermogen om als handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw te kwalificeren is bijna nihil. Zolang ook maar een heel klein deel van het publiek een naam percipieert als een naam van een onderneming, is sprake van een handelsnaam in bedoelde zin. Wanneer een handelsnaam publiekelijk in bezit is genomen en door een klein deel van het publiek als handelsnaam wordt opgevat, kan die naam het publiek in theorie ook misleiden wanneer de informatie uit die handelsnaam onjuist en voor het publiek relevant is. Het zou in het algemeen

286 HR 29 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AK2058 (*Matrix*).

287 Boekman betoogt dat voor inbreukmakend gebruik een lagere (duurzaamheids)eis geldt dan voor handhavend gebruik van de handelsnaam, in: Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 28. Idem: Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 1 Hnw, aant. 3. Dat is in zekere zin ook logisch. Bij dreigend gebruik van een teken als handelsnaam door gedaagde zou het onwenselijk zijn wanneer de gedaagde weg kan komen met het argument dat nog geen sprake is van het voeren van een handelsnaam.

288 O.a. Rb. Breda (vzr.) 25 april 2007, ECLI:NL:RBBRE:2007:BA4097 (*Startpagina(.nl)/Startpagina(.tv)*), bekrachtigd in hoger beroep; Rb. Utrecht (vzr.) 13 april 2007, IEPT20070413 (*Medi Lease/Medlease*), vernietigd in appel door Hof Amsterdam 9 oktober 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB9314 (*Medi Lease/Medlease*); Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 1 oktober 2007, ECLI:NL:RBZLY:2007:BC6178 (*Striptease Service Nederland*).

289 Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam kan wel van doorslaggevend belang zijn bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat tussen twee handelsnamen in de zin van art. 5 Hnw (zie meer uitgebreid Hoofdstuk 8); Chalmers Hoynck van Papendrecht 2017, p. 150.

belang onwenselijk zijn om deze namen buiten het bereik van de Hnw te houden omdat in dat geval niet kan worden opgetreden tegen eventuele misleiding, althans niet via de Hnw.[290]

Het nadeel van deze structuur is dat mogelijk gewerkt moet worden met meerdere prioriteitsdata. Als de datum waarop een teken is gaan kwalificeren als handelsnaam, niet noodzakelijkerwijs gelijk is aan de datum waarop handhavend kan worden opgetreden tegen andere overeenstemmende namen (het teken is wel een handelsnaam, maar nog geen handhaafbaar handelsnaam*recht*), dan kan dat tot een complexe situatie leiden. Aan de andere kant is dat inherent aan de thans gehanteerde systematiek waarbij hoe dan ook niet op één moment bescherming wordt verkregen voor het gehele land. Dat resulteert er dus in dat de absoluut eerdere gebruiker van een handelsnaam, niet altijd kan optreden tegen handelsnaamgebruik dat pas later is aangevangen. Bij deze problematiek wordt vanaf paragraaf 8.9.3 stilgestaan.

4.5.4. Relevantie van logo's of schrijfwijzen voor de vraag welke naam gevoerd wordt

Hiervoor overwoog ik reeds dat een handelsnaam slechts kan bestaan uit woorden, letters, cijfers en leestekens, en dat logo's en beeldelementen geen onderdeel van de handelsnaam uitmaken.

Uit het *Heipalen*-arrest[291] volgt dat een specifieke schrijfwijze van een teken wel relevant is, omdat het ertoe kan leiden dat het publiek het teken niet als (onderdeel van de) handelsnaam van de onderneming, maar (uitsluitend) als beschrijving van de aard van de onderneming ziet. Ik meen – hoewel a contrario – eenzelfde regel te distilleren uit de beschikking van de Hoge Raad in de zaak *LMR Advocaten*.[292] Hoewel terecht wordt vastgehouden aan het uitgangspunt dat het logo als zodanig geen handelsnaam is,[293] en hoewel het initiatief tot het voeren van een handelsnaam in de regel bij de onderneming zelf zal liggen,[294] brengt dit dus niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat

290 Voor gevallen die niet binnen het bereik van de Hnw vallen, kan veelal wel een beroep worden gedaan op andere wettelijke bepalingen die misleidende en oneerlijke handelspraktijken verbieden, zoals neergelegd in Titel 3, Afdeling 3a en 4 van Boek 6 BW of andere consumentenrechtelijke bepalingen waarin de informatieplicht een veelvuldig terugkerend beleidsinstrument vormt. Zie o.a. Wichers Hoeth 1953, p. 210; conclusie van A-G Asser bij HR 14 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0279, *NJ* 1992, 393, m.nt. Verkade (*Nivak*), rov. 2.3 en de aldaar genoemde literatuur. Voor toepasselijkheid van Afdeling 4 van Boek 6 BW moet de handelsnaam wel een afzonderlijke mededeling of aanprijzing inhouden en om die reden onder de reikwijdte van de artikelen vallen; RCC 13 september 2018, nr. 2018/00649 (*Lucky Duck*); RCC 30 november 2017, nr. 2017/00724 (*Alles4noppes.nl*). Gelet op het feit dat gebruik van domeinnamen tegenwoordig vaak snel kwalificeert als handelsnaamgebruik is relevant dat op basis van HvJ EU 11 juli 2013, C-657/11, ECLI:EU:C:2013:516 (*BEST*) wordt aangenomen dat wanneer met de aanduidingen die onderdeel uitmaken van de domeinnaam wordt getracht om internetgebruikers ertoe aan te zetten om de website te raadplegen en belangstelling voor het aanbod te laten krijgen, sprake is van reclame.

291 HR 26 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4217, *NJ* 1981, 514, m.nt. Wichers Hoeth (*G. IJskes en Zonen/Palen Jan IJskes; Heipalenhandel*); In gelijke zin Rb. Rotterdam 9 augustus 2017, IEF 17062, ECLI:NL:RBROT:2017:6198 (*Familienaam loodgieter*); Rb. Overijssel (vzr.) 18 december 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:3541 (*Smaak van Twente*), rov. 4.4.

292 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*). De Hoge Raad overweegt dat niet is aangevoerd dat derden na waarneming van het LR Advocaten logo vervolgens in woord en geschrift enkel de naam 'LR Advocaten' zullen gebruiken. Ik lees hierin dat de Hoge Raad een dergelijk betoog relevant acht voor de vraag of de onderneming zich onder een bepaalde naam bij het publiek aandient. Dat zou niet onbegrijpelijk zijn gelet op het feit dat hoewel in de feitelijke instanties het standpunt is ingenomen dat de handelsnaam LR Advocaten niet langer werd gevoerd, de letters LR in het logo nog steeds een dominante plaats innemen, en dus mogelijk na waarneming door het publiek een zelfstandige plaats in de herinnering van het publiek zullen kunnen innemen.

293 Visser 2016, p. 1037 e.v.

294 Hof 's-Hertogenbosch 7 april 1992, ECLI:NL:GHSHE:1992:AM1782 (*CSFB*): *"Het gebruik van een logo bij het zich manifesteren van een onderneming aan het publiek is niet zonder meer het voeren van dat logo als handelsnaam, dat wil zeggen als naam die men wil gebruiken als aanduiding van zijn onderneming ten opzichte van het beoogde publiek en die men als zodanig in het handelsverkeer (mede) wil zien gebruikt".*

de vormgeving van een logo irrelevant is voor de vraag welke handelsnaam door de onderneming gevoerd wordt. De vormgeving van het logo kan wel effect hebben op het antwoord op de vraag welke naam – gereduceerd tot de enkele woorden, letters en cijfers, zonder grafische toevoegingen – het relevante publiek als handelsnaam zal aanmerken, of op de vraag wat het kenmerkende en dominante deel van de handelsnaam is.[295] Daarnaast, zoals in paragraaf 8.11 zal worden besproken, is de vormgeving van de handelsnaam relevant bij de vraag of twee handelsnamen verwarringwekkend met elkaar overeenstemmen. Dat is begrijpelijk, gelet op het doorslaggevende belang van de perceptie van het publiek.[296]

4.5.5. Relevantie van interne bedoelingen van de onderneming

De Hoge Raad hanteerde aanvankelijk – in zijn arrest van 14 november 1977, *Assenburg* – de definitie van handelsnaam als de naam waarvan de onderneming 'zich in het handelsverkeer bedient'.[297] In het *Heipalenarrest* van 26 juni 1981 overwoog de Hoge Raad dat sprake is van het voeren van een handelsnaam, indien de onderneming zich onder de naam 'bij het publiek aandient'.[298] Uit deze gewijzigde woordkeuze is wel – mijns inziens terecht – afgeleid dat voor de vaststelling welke naam als handelsnaam wordt gevoerd, niet de interne bedoeling van de ondernemer maar de indruk die bij het publiek wordt achtergelaten de doorslag moet geven. Het gaat om de associatie die het publiek aan het gebruik van de naam verbindt.[299|300] Een gedachte die Wachter zes jaar eerder al uitte in zijn NJ-annotatie bij het *Assenburg*-arrest. Wachter stelde dat de omstandigheid dat de perceptie van het publiek leidend is aansluit bij het hoofdaccent van de Hnw, welke

295 Hof 's-Hertogenbosch 19 juni 1981, ECLI:NL:GHSHE:1981:AM0627 (*H. van de Kamp/ODA v/h H.J. van de Kamp*); Rb. Leeuwarden (vzr.) 30 november 2011, ECLI:NL:RBLEE:2011:BU6396 (*LOFT Restaurant-Bar-Lounge/LOFT ruimte voor inspiratie*). *Anders*: Hof 's-Gravenhage 21 juni 2001, ECLI:NL:GHSGR:2001:AM2759 (*Maetis Consultancy/Maetis arbo*): "*Nu een handelsnaam een naam (een woord en niet een beeld) is waaronder een onderneming wordt gedreven, kunnen visuele verschillen in het hoofdbestanddeel van de handelsnamen in het algemeen niet de overeenstemming tussen twee handelsnamen en daarmee het verwarringsgevaar beperken*"; Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*Redlights.nl/Redlight.nl*), rov. 4.8; Rb. Arnhem 6 juli 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN2459 (*ECNed*), rov. 4.4.

296 HR 14 november 1975, ECLI:NL:HR:1975:AB4822, *NJ* 1977, 207, m.nt. Wachter (*Assenburg*); HR 26 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4217, *NJ* 1981, 514, m.nt. Wichers Hoeth (*G. IJskes en Zonen/Palen Jan IJskes; Heipalenhandel*); Rb. Amsterdam (vzr.) 14 september 2016, IEF 16247 (*De Hof van Heden*).

297 HR 14 november 1975, ECLI:NL:HR:1975:AB4822, *NJ* 1977, 207, m.nt. Wachter (*Assenburg*).

298 HR 26 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4217, *NJ* 1981, 514, m.nt. Wichers Hoeth (*G. IJskes en Zonen/Palen Jan IJskes; Heipalenhandel*).

299 In vergelijkbare zin: Hof 's-Gravenhage 1 oktober 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AM2710 (*La Venezia*), waarin de uitmonstering van de ijskarren, bestaande uit de luifel en de prominent aangebrachte woorden La Venezia, zullen worden opgevat als verkooppunten van ijs. Het publiek zal menen dat de machines verkooppunten zijn van La Venezia waar ijs van La Venezia wordt verkocht. In Rb. Almelo (vzr.) 22 maart 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BV9794 (*Klikgebitineendag.nl*) werd geoordeeld dat het publiek de naam 'klikgebitin1dag' ondanks dat deze wordt vermeld op visitekaartjes, reclame-uitingen en voertuigen niet als handelsnaam zal opvatten naast de handelsnaam Smit Tandtechniek.

300 Zo kan ook het feit dat een relevant deel van het publiek de onderneming structureel onder een bepaalde naam aanschrijft het bewijs vormen dat die naam mede als handelsnaam van de onderneming is gaan gelden en aldus bij het publiek is gaan dienen als identificatieteken voor de onderneming. Daarvoor is evenwel wel vereist dat de onderneming zich op enig moment onder de betreffende naam aan het publiek presenteert en dus zelf actief de naam heeft gevoerd. Een foutieve aanduiding van de onderneming door derden zal normaliter onvoldoende zijn. Vgl. Boekman in haar annotatie bij HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23 (*Mosterdmanneke*), die er bij punt 1 op wijst dat anders ook spotnamen tot handelsnamen kunnen verworden; Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 444 met verwijzing naar Rb. Den Haag 25 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6108 (*Nederlandse Filmacademie*), rov. 4.28; Rb. Den Haag 10 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3547 (*Sea You/Sea You Hotel Noordwijk*). In Rb. Limburg (vzr.) 2 september 2019, IEF 18679 (*Derma*), rov. 4.8 wordt mijns inziens ten onrechte overwogen dat irrelevant is hoe anderen de onderneming in kwestie aanduiden.

accent "niet uitsluitend of primair ligt op de bescherming van de naam zelf, doch mede op het voorkomen van verwarring van het publiek".[301]

De situatie die zich in het *Heipalenarrest* voordeed is ook vandaag de dag interessant. In die zaak ging het er immers om in hoeverre het publiek de aanduiding 'Heipalenhandel' zou begrijpen als (onderdeel van) de naam waaronder de onderneming werd gedreven, of dat het publiek de aanduiding juist veeleer zou zien als aanduiding van de ondernemingsactiviteiten. Het ene sluit het andere niet uit. Handelsnamen bestonden immers van oudsher veelal onder meer uit een beschrijving van de ondernemingsactiviteiten. In deze zaak waren de omstandigheden echter zodanig dat het oordeel dat 'Heipalenhandel' geen onderdeel uitmaakte van de handelsnaam, in stand kon blijven.[302] Relevantie werd toegedicht aan de typografie van het woord 'Heipalenhandel', welk woord net als de woorden 'Betonopzetters – Heien' op de visitekaartjes en enveloppen van IJskes in kleinere en minder vette letters was afgedrukt dan G. IJSKES & ZONEN, en aan het feit dat ook alleen deze laatste naam in het handelsregister was ingeschreven. Het generieke karakter van de aanduiding 'Heipalenhandel' voor de ondernemingsactiviteiten zal er mede aan kunnen bijdragen dat, wanneer ook een persoonsnaam prominent onderdeel van de handelsnaam uitmaakt, het publiek dit generieke woord niet direct als deel van de handelsnaam zal beschouwen. In recentere rechtspraak ziet men dit ook terug bij geschillen waar de vraag zich voordoet of een domeinnaam als handelsnaam kwalificeert. In die gevallen wordt onder meer gekeken naar de wijze waarop de naam op de website aan het publiek wordt gepresenteerd.[303] Zie hierover nader paragraaf 4.9.

Concluderend kan als uitgangspunt gehanteerd worden dat een handelsnaam pas een handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw is wanneer de naam naar buiten toe wordt gebruikt en (een deel van) het (brede) publiek – hoe beperkt in omvang ook – de naam als handelsnaam opvat. Deze conclusie noodzaakt direct tot een nuance, aangezien dit uitgangspunt niet in gelijke mate opgeld lijkt te doen voor statutaire- of vennootschapsnamen van rechtspersonen.

4.6. Verschijningsvormen: de geregistreerde naam van de vennootschap en de handelsnaam van de onderneming

In paragraaf 4.4 is reeds besproken dat in het handelsnaamrecht de hoofdregel geldt dat de ondernemer vrij is in de handelsnaamkeuze. Dit geldt evenwel niet voor alle handelsnamen. Voor de vennootschapsnaam van personenvennootschappen gelden nog enkele beperkingen uit hoofde van het Wetboek van Koophandel.[304] Voor rechtspersonen geldt krachtens Boek 2 BW nog de eis dat de rechtsvorm van de vennootschap die de onderneming drijft in de statutaire naam moet zijn

301 Idem: A-G Kist in zijn conclusie bij HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*).

302 Voor een vergelijkbaar oordeel: Rb. Den Haag 25 september 2019, IEF 18713 (*Arjan van Vliet Hoveniersbedrijf/AVV Hoveniers*), rov. 4.11 en Rb. Haarlem (vzr.) 17 maart 1986, ECLI:NL:RBHAA:1986:AM1120 (*Desiree/Daisy Mode*) waarbij eiseres rechten claimde op Desiree Mode maar slechts gebruik van de handelsnaam Desiree werd aangenomen.

303 O.a. Hof Amsterdam 9 oktober 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB9314 (*Medi Lease/Medlease*); Hof Amsterdam 6 april 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AY3520 (*Zinin*); Rb. Alkmaar 14 november 2012, IEPT20121114 (*Bouwbak.nl*).

304 Art. 20 WvK: de naam van de commanditaire vennoot mag niet in de handelsnaam worden genoemd. Art. 30 WvK: na ontbinding van de v.o.f. mag het gebruik van de naam van een gewezen vennoot alleen worden voortgezet met toestemming van deze of, in voorkomend geval, van zijn erfgenamen.

opgenomen (dit geldt weer niet voor de vereniging).[305] Aan de keuze voor de statutaire naam van rechtspersonen worden voor het overige geen andere eisen gesteld dan aan de (eventueel afwijkende) handelsnaam die in het economisch verkeer actief gevoerd werd als onderscheidingsteken.

In het verleden werd bij de oprichting van naamloze en besloten vennootschappen, en bij een wijziging van statuten, ook getoetst of de voorgenomen statutaire naam toelaatbaar was. Dit gebeurde aan de hand van Departementale Richtlijnen van het Departement van Justitie. De Kamer van Koophandel adviseerde het Departement niet alleen of een voorgenomen naam identiek of verwarringwekkend overeenstemmend was aan een reeds bestaande naam, maar ook of een mogelijk toekomstig beletsel bestond in de naam. Die situatie kon zich bijvoorbeeld voordoen wanneer de naam geen onderscheidend vermogen had. Een dergelijke naam zou andere marktpartijen in een te grote mate belemmeren in de naamskeuze.[306] Hoewel de eis van onderscheidend vermogen tot in de laatste Departementale Richtlijnen was opgenomen,[307] is de praktijk nooit erg gehinderd door deze eis. Dat is begrijpelijk vanuit het uitgangspunt dat toelaatbaar werd geacht dat meerdere ondernemingen in Nederland op zich dezelfde naam konden voeren, zolang verwarringsgevaar uitgesloten was. Bovendien golden de eerdergenoemde Departementale Richtlijnen alleen voor statutaire namen van B.V.'s en N.V.'s. De overige handelsnamen die in de praktijk werden gevoerd maar niet in het handelsregister werden ingeschreven, werden op geen enkel moment onder de loep genomen. Zowel voor vennootschapsnamen als handelsnamen geldt in de praktijk dan ook geen (of hooguit een zeer beperkte; zie hierover paragraaf 8.10 en Hoofdstuk 9) eis van onderscheidend vermogen.

In de Hnw wordt geen onderscheid gemaakt tussen de voorwaarden van bescherming van de officiële naam waaronder de vennootschap of rechtspersoon in het handelsregister is ingeschreven en de overige handelsnamen. Beide aanduidingen kwalificeren als handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw. Internationaal wordt veelal een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de naam van de rechtspersoon of vennootschap (ook wel 'company names') en de handelsnamen van ondernemingen ('trade names' of 'business names'). Soms bestaat zelfs een andere wettelijke grondslag voor bescherming in de zin dat de bescherming van de vennootschapsnaam in een andere wet is geregeld dan de bescherming van de handelsnaam.[308] Een dergelijke onderscheidende benadering van de vennootschapsnaam en de handelsnaam is goed te billijken gelet op de verschillende functies die zij vervullen. De vennootschapsnaam is in de kern het 'naambordje' van de vennootschap dat de onderneming drijft. Deze naam vormt de zakelijke identiteit van de onderneming die gebruikt wordt om in het economisch verkeer overeenkomsten aan te gaan met anderen en die de

305 Art. 2:54 BW (coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij); Art. 2:66 lid 2 BW (naamloze vennootschap); Art. 2:177 lid 2 BW (besloten vennootschap); Art. 2:286 lid 4 BW (stichting).

306 Zie o.a. Departementale Richtlijn 1955 zoals gepubliceerd en, op dit punt, van kritisch commentaar voorzien door Treurniet 1955, p. 67. Treurniet was voorstander van de gedachte dat op latere ondernemingen de plicht rustte om een duidelijk van de namen van bestaande ondernemingen afwijkende naam te kiezen door iets onderscheidends toe te voegen.

307 Vaststelling Richtlijnen 1986 voor beoordelen oprichtingen en statutenwijzigingen van N.V.'s en B.V.'s met beperkte aansprakelijkheid, *Stcrt*. 1985, 227, paragraaf 5. Verdedigd is dat deze ook nadien hun belang hebben behouden nu met de intrekking geen inhoudelijke wijziging is beoogd; Bosse 1986, p. 544 e.v.

308 In België bijvoorbeeld worden de voorwaarden voor bescherming van vennootschapsnamen geregeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen terwijl de bescherming van handelsnamen in het Wetboek van Economisch Recht wordt geregeld. Zie in dit kader ook Abrar & Pomaizlova 2019, die de Nederlandse situatie op dit punt als uniek omschrijven: "*The Netherlands seem to follow a rather unique approach, as a company name and a trade name is perceived as the same, it is basically a name under which a company is run in commerce.*"

andere marktpartijen in staat stelt om een onderneming te individualiseren en aan te duiden. De handelsnaam wordt echter ook vaak in het economisch speelveld ingezet om de onderneming, in de richting van de afnemers van de door de onderneming aangeboden waren en diensten, te profileren als een aanbieder met een meer aanlokkelijk aanbod dan het aanbod van andere mededingers. De handelsnaam vervult dan een belangrijke publicitaire en onderscheidingsfunctie.

Uit de Nederlandse rechtspraak volgt dat de statutaire naam van een rechtspersoon ook altijd een handelsnaam is van de door die rechtspersoon gedreven onderneming.[309] De vaststelling dat de statutaire naam altijd als handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw kwalificeert is in zekere zin wat merkwaardig gelet op het feit dat normaliter voor elke handelsnaam op zich zal moeten worden beoordeeld of de omstandigheden waaronder het gebruik plaatsvindt, grond geven om aan te nemen dat sprake is van het voeren van een handelsnaam als naam van een onderneming.

Voor de ingeschreven vennootschapsnaam geldt dus – in de praktijk, niet volgens de letter der wet – een enigszins afwijkend regime voor wat betreft de voorwaarden voor het ontstaan van het recht, omdat de benadering abstract in plaats van feitelijk en concreet is.[310] Het is aannemelijk dat – teneinde een werkbaar en sluitend wettelijk systeem te waarborgen – zolang de statutaire naam wordt gebruikt op de wijze zoals voorgeschreven door de wet, dit gebruik steeds volstaat voor rechtscheppend en rechtbehoudend gebruik van die naam als handelsnaam.[311] De wet schrijft voor dat rechtspersonen (behalve verenigingen en stichtingen) verplicht zijn om de (volledige) statutaire naam tevens op alle van de onderneming uitgaande stukken te gebruiken.[312] Een verplichting om eenvoudig, rechtstreeks en permanent informatie toegankelijk te maken over de identiteit van de onderneming die elektronisch (online) handeldrijft, is eveneens wettelijk vast-

---

309 HR 26 februari 1943, ECLI:NL:HR:1943:AG1935 (*Koverto*); HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*); Rb. 's-Gravenhage 8 januari 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0950 (*HollandCar*); Rb. Amsterdam (ktr.) 14 juli 1993, ECLI:NL:KTGAMS:1993:AM2118 (*Geatec*). Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 445. *Anders*: Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 232 die menen dat alleen onder het oude Wetboek van Koophandel de statutaire naam steeds ook als handelsnaam had te gelden. Ik zie daar evenwel geen aanknopingspunt voor nu niet blijkt dat met de verplaatsing naar Boek 2 BW een materiële wijziging werd beoogd. *Idem*: MvT bij Handelsregisterwet 2007, *Kamerstukken II* 2005/06, 30656, 3, p. 31-32): *"Een onderneming of rechtspersoon hoeft uiteraard geen handelsnaam te hebben. Indien geen handelsnaam aanwezig is, vindt uiteraard geen inschrijving daarvan in het handelsregister plaats."* De overweging lijkt hier zijn oorsprong te vinden in het onderscheid dat in de Handelsregisterwet 2007 wordt gemaakt tussen de naam van een (rechts)persoon (art. 10 en 12 Hrgw) en de handelsnaam waaronder de onderneming wordt gedreven (art. 9 en 11 Hrgw).

310 In paragraaf 9.4.2 zal ik het standpunt innemen dat ook voor wat betreft de eis van onderscheidend vermogen een verschillende benadering gerechtvaardigd is voor de naam van de vennootschap en de handelsnaam die wervend wordt gebruikt voor de onderneming die door de vennootschap wordt gedreven.

311 Hof Amsterdam 29 januari 2004, ECLI:NL:GHAMS:2004:AT1831 (*Bosveld*), evenals in eerste aanleg: Rb. Utrecht (vzr.) 29 januari 2004, ECLI:NL:RBUTR:2004:AO2546, rov. 4.10; Rb. 's-Gravenhage 8 januari 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0950 (*HollandCar*); Huizink, in*: GS Rechtspersonen* 2018, art. 2:177 BW, aant. 3.3 met verwijzing naar Rb. Amsterdam (ktr.) 14 juli 1993, ECLI:NL:KTGAMS:1993:AM2118 (*Geatec*).

312 Het gaat dan om de verplichting uit art. 2:56, 2:75 en 2:186 BW die de N.V., B.V., coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij dwingen om duidelijk de volledige statutaire naam te vermelden op alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen, die van de rechtspersonen uitgaan, met uitzondering van telegrammen en reclamemateriaal. In aanvulling hierop verplicht art. 27 juncto art. 5 en 6 lid 1 Handelsregisterwet 2007 om ook het KvK-nummer en de vestigingsplaats te vermelden in alle uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere aankondigingen, met uitzondering van reclames. Deze verplichting geldt voor voornoemde rechtsvormen maar ook voor de v.o.f., de c.v. de maatschap, de rederij, de vereniging, de stichting, het kerkgenootschap of een publiekrechtelijke rechtspersoon, en de onderneming toebehorend aan de natuurlijke persoon en voor buitenlandse rechtspersonen met vestiging in Nederland of ondernemingen die daaraan toebehoren.

gelegd (en deze verplichting geldt voor alle ondernemingen, ongeacht of deze worden gedreven door een rechtspersoon, een personenvennootschap of in de vorm van een eenmanszaak).[313|314] Wanneer de wet wordt gevolgd ligt een zeker duurzaam en publiek gebruik van de vennootschapsnaam dan ook voor de hand. In de woorden van Van Wageningen: *"Natuurlijk is het uiterst waarschijnlijk, dat de naam, waaronder voor een bedrijf getekend wordt, ook de handelsnaam zal blijken te zijn: het zich tot iets verbinden is immers het prototype van deelnemen aan het rechtsverkeer"*.[315]

Het onderscheid tussen de statutaire naam en de andere handelsnamen is echter niet alleen bij de voorwaarden voor rechtscheppend gebruik, maar ook bij de handhaving van het handelsnaamrecht waarneembaar. In geval van een conflict tussen twee overeenstemmende handelsnamen waarbij één of beide namen *slechts* een statutaire naam is, is in de rechtspraak zichtbaar dat dit gebruik snel als inbreukmakend gebruik – of in het geval de eisende partij een statutaire naam inroept, juist als naam met voldoende beschermingsomvang om op te kunnen treden – wordt aangenomen. Het marginale publieke gebruik dat in de praktijk van de naam wordt gemaakt wordt daarbij vaak niet concreet betrokken bij het beoordelen van verwarringsgevaar. Zie hierover verder paragrafen 8.12 en 8.14.

DEEL 2: DE HANDELSNAAM VAN DE ONLINE ONDERNEMING

4.7. Verschijningsvormen: domeinnamen

4.7.1. De historie en ontwikkeling van de domeinnaam

In 1993 werd het gebruik van het internet, tot dat moment voorbehouden aan overheden en onderwijsinstellingen, door de Amerikaanse overheid opengesteld voor bedrijven en particulieren. Het gebruik nam in de daaropvolgende jaren in een rap tempo toe en het duurde niet lang voordat het internet niet meer weggedacht kon worden uit het dagelijkse leven van het grote publiek. Binnen het systeem van het internet fungeert de domeinnaam als de online vindplaats c.q. het adres van een bepaalde webpagina. Achter de domeinnaam zit een zogenaamd internet protocol-adres (beter bekend onder de gangbare afkorting: "IP-adres"), dat bestaat uit een combinatie van cijfers. Dat IP-adres is beslissend voor de vraag hoe men langs elektronische weg een website of e-mailadres kan bereiken. In plaats van de moeilijk te onthouden en herkennen cijfercode is ervoor gekozen om die cijferreeks te koppelen aan een combinatie van letters en/of cijfers[316] die naar de online vindplaats verwijst.

---

313 Art. 6 van de Richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel, zoals geïmplementeerd in art. 3:15d BW. Onder "dienst van de informatiemaatschappij" als bedoeld in art. 3:15d BW wordt begrepen alle economische activiteiten die 'online' plaatsvinden, met inbegrip van de 'online' verkoop van goederen. Krachtens deze bepaling dienen naast de identiteit en het KvK-nummer o.a. ook de vestigingsplaats en btw-nummer kenbaar te worden gemaakt. De bepalingen van de Dienstenrichtlijn 2006/123/EG die zijn geïmplementeerd in art. 6:230a BW e.v. en die de aanbieder van een dienst, of de handelaar die een aanbieding tot koop op afstand doet, verplicht om op eigen initiatief duidelijk zijn naam, rechtspositie en rechtsvorm, het geografisch adres waar hij is gevestigd, en zijn adresgegevens, KvK-nummer en btw-nummer toegankelijk te maken, moeten eveneens in acht worden genomen.

314 Aan het niet nakomen van de genoemde verplichting uit Boek 2 en Boek 3 BW is geen civielrechtelijke maar wel een strafrechtelijke sanctie verbonden (art. 1, onder 4 Wet op de Economische Delicten); Rb. Amsterdam 10 september 1997, ECLI:NL:RBAMS:1997:AG3247 (*De Jong/Klomp*); Rb. Rotterdam 30 januari 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC4167 (*Rotterdam/Dijkhuizen*); Rb. Zutphen (vzr.) 14 oktober 2005, *DomJur* 2006-257 (*Steenkorrel*).

315 Van Wageningen 1941, p. 63.

316 Zoals ‹9292ov.nl› voor informatie over reistijden van het openbaar vervoer.

De groeiende populariteit van het internet inspireerde de meeste ondernemingen al snel om online actief te worden en via een website met het publiek in contact te treden. De website werd gebruikt om het publiek te informeren over de onderneming en haar producten en diensten, of deze producten en diensten zelfs aan te bieden of te verkopen via zogenaamde webshops. Het duurde niet lang voordat ondernemingen werden gestart die alleen nog maar via het internet actief waren, zonder een fysieke winkel te exploiteren. Mede door deze ontwikkelingen groeide het aantal ondernemingen in Nederland in korte tijd enorm.[317] Die ontwikkeling, gecombineerd met het feit dat in 2019 81% van de Nederlanders online producten heeft gekocht – variërend van kleding, sportartikelen, levensmiddelen tot medicijnen – en de frequentie en het aankoopbedrag nog altijd stijgt, maakt duidelijk dat het internet vandaag de dag een cruciale rol speelt in het economisch verkeer.[318]

4.7.2. Vermogensrechtelijke status van de domeinnaam

De vermogensrechtelijke status van het recht op de domeinnaam heeft de gemoederen steeds beziggehouden.[319] In de literatuur verdedigde een deel van de auteurs ('de *voorstanders*') het standpunt dat het recht op de domeinnaam in zichzelf een recht met absolute werking was, vergelijkbaar met intellectuele eigendomsrechten. De achtergrond was dat een recht op een domeinnaam een feitelijk, exclusief recht geeft aan de domeinnaamhouder. De domeinnaam heeft een uniek karakter doordat een domeinnaam binnen één domeinnaamextensie[320] maar één keer kan worden uitgegeven aan de partij die zich als eerste meldt bij de domeinnaam uitgevende instantie (in Nederland is dat de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland ("SIDN")). Dit wordt ook wel het *first-come-first-served* principe genoemd. Is de domeinnaam eenmaal geregistreerd dan kan geen ander diezelfde domeinnaam nog registreren zolang de registratie voortduurt, en derden kunnen zich dus niet bedienen van het domein.[321] Daarnaast werd aangevoerd dat er overeenkomsten bestaan tussen het recht op de domeinnaam enerzijds en het handelsnaam- en merkenrecht anderzijds. In al deze gevallen is sprake van een teken dat dient ter onderscheiding (van een waar, dienst of onderneming dan wel, in het geval van een domeinnaam, van een website). Beargumenteerd werd wel dat de naamskeuze een intellectuele prestatie vormde die tegen eenieder kan worden ingeroepen.[322]

---

317 Centraal Bureau voor de Statistiek 2020: Uit de cijfers van het CBS volgt dat op 1 januari 2020 liefst 1,85 miljoen ondernemingen zijn ingeschreven in Nederland, en dat webwinkels, binnen de sector handel, verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de opgerichte bedrijven.

318 Centraal Bureau voor de Statistiek, *De jaren tien in cijfers* 2019; Eurostat 2020.

319 Opgemerkt zij dat de domeinnaam als zodanig zelf geen goed is. De discussie betreft de vraag of het recht op de domeinnaam als goed kan worden gekwalificeerd; Asser Vermogensrecht/Bartels, Van Mierlo & Ploeger 2013, p. 8.

320 Ook wel top-level domain dat het type domeinnaam aangeeft. In hoofdzaak kunnen de volgende type extensies worden onderscheiden: 1. extensies die gericht zijn op landen (ook wel Country Code Top-Level Domains genoemd). Voorbeelden zijn <.nl>, <.be>, <.de>, maar ook <.eu> en <.asia> voor grensoverstijgende territoiren; 2. Generic Top Level Domains voor specifieke doeleinden. Voorbeelden zijn <.org> (voor non-profitorganisaties), <.info>, <.net>, <.com> (voor websites met voornamelijk commerciële doeleinden) en <.int> (voor internationale organisaties); extensies die specifiek voor een bedrijf, merk of organisatie zijn (ook wel Brand Top-Level Domains). Voorbeelden zijn <.philips>, <.wolterskluwer>, <.kpn> en <.google>.

321 In Reeskamp 2000 aangeduid als "de bezette parkeerplaats". Dit leidt er dus geregeld toe dat een onderneming niet een website 'onder zijn eigen naam' kan openen; vgl. Rb. Leiden (ktr.) 26 april 2001, *BIE* 2001, 92 (*Sam Sam Music*), rov. 7.

322 O.a. Falkena, Gilhuis & Wefers Bettink 2001, p. 843; wat terughoudender: Snijders 2005. Vgl. ook Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 28 juli 2004, *Mediaforum* 2004, 44, m.nt. Huisman (*Fietsen123.nl*); Rb. Almelo (vzr.) 19 december 2001, ECLI:NL:RBALM:2001:AD8584, *Mediaforum* 2002, 8, met kritische annotatie Chavannes (*CNN/C&N*). Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 263, zijn m.i. terecht weinig onder de indruk van de creatieve prestatie bestaande uit de naamskeuze.

Tegenstanders van deze kwalificatie wijzen erop dat de omstandigheid dat de houder van een domeinnaam een feitelijk exclusief recht op het gebruik van de domeinnaam heeft, en om die reden geen anderen naast zich hoeft te dulden enkel omdat het systeem geen identieke domeinnamen toelaat, het recht op de domeinnaam in juridische zin nog niet tot een absoluut recht maakt.[323] Een belangrijke reden om het recht op de domeinnaam niet als absoluut recht te kwalificeren is dat geen wettelijke basis bestaat voor een dergelijk recht.[324] Aangezien we in Nederland een gesloten stelsel van het zakenrecht kennen, kunnen absolute rechten uitsluitend door de wetgever worden geïntroduceerd en niet door twee private partijen (zoals hier, door SIDN en de domeinnaamhouder). Het ontstaan en bestaan van domeinnamen is niet geregeld in het burgerlijk recht.

Dat het recht op een domeinnaam geen absoluut recht is, wordt verder ondersteund doordat degene die betaalt voor het verkrijgen van een domeinnaam, daarmee geen 'eigenaar' wordt van een recht met absolute werking, laat staan van een intellectueel eigendomsrecht op de domeinnaam. De domeinnaam is van niemand, ook niet van de domeinnaam uitgevende instantie. SIDN is slechts een registratie-organisatie die registranten de technische toegang biedt tot een IP-adres op het internet, waaraan de website of een e-mailadres is gekoppeld. De houder van het domein verkrijgt door betaling van een registratievergoeding aan SIDN slechts een (relatief) vorderingsrecht op SIDN dat voortvloeit uit die registratieovereenkomst.[325] Dit vorderingsrecht bestaat erin dat de SIDN onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in de reglementen van de SIDN de koppeling tussen de domeinnaam en het IP-adres aanbrengt en deze in stand houdt opdat aan de houder van de domeinnaam de mogelijkheid wordt geboden om vrijelijk gebruik te maken van de domeinnaam.[326] Het betreft derhalve een subjectief recht van de houder van de domeinnaam ten opzichte van de domeinnaam uitgevende instantie.

De argumenten tegen elkaar afwegend meen ik – in navolging van de meerderheidsopvatting[327] – dat het recht op een domeinnaam geen absoluut recht is.[328] Dat zou betekenen dat erop zichzelf geen basis is voor de gedachte dat de houder van een domeinnaam een ander kan verbieden om een overeenstemmende (domein)naam te gebruiken.

Daar doet niet aan af dat de gebruiker van een domeinnaam onder omstandigheden een beroep kan doen op bescherming via het merkenrecht, handelsnaamrecht of het leerstuk van de onrechtmatige daad. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de 'rechthebbende op de domeinnaam' wordt

---

323 Zie o.a. Biemans, *Domeinnaamrechten* 2009, 2, en het aldaar genoemde overzicht van literatuur, waarnaar ook wordt verwezen door Asser Vermogensrecht/Bartels, Van Mierlo & Ploeger 2013, p. 8; Reeskamp 2000, p. 275-276; Meijboom 2007, p. 72; met instemming aangehaald door P-G Langemeijer in zijn conclusie bij HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221, *AA* 20190141, m.nt. Van Engelen (*ITT/Dungs*), rov. 2.6.

324 In die zin ook HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*), rov. 3.4.3.

325 Hetgeen ook duidt op kwalificatie als vermogensrecht in de zin van art. 3:6 BW; Hof 's-Hertogenbosch 17 januari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:AZ6522, *Computerrecht* 2007, 73, m.nt. Meijboom (*Beautypartners.nl*); Rb. Noord-Holland 17 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6239, *IER* 2017, 58, m.nt. Verschuur (*Marron/De Media Groep*). In beide uitspraken wordt erop gewezen dat het recht op de domeinnaam er (al dan niet indirect) toe kan strekken de registrant stoffelijk voordeel te verschaffen.

326 Van Engelen 2017, p. 225; Reeskamp 2000, p. 275-283; Chavannes 2000, p. 331-333.

327 P-G Langemeijer stelt in zijn conclusie bij HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221 (*ITT/Dungs*), rov. 2.6, dat het erop lijkt dat de Hoge Raad zich in HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*), rov. 3.4.3 bij de heersende leer heeft aangesloten.

328 Vgl. A-G Van Peursem in zijn conclusie bij HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2362 (*OK/Gaos*), voetnoot 47.

beschermd tegen later gebruik door een ander van dezelfde of overeenstemmende domeinnaam, als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of daarvoor een contractuele grond bestaat.[329] Het gaat in die gevallen dus niet om de registratie van de domeinnaam als zodanig maar om het gebruik van de domeinnaam als onderscheidingsteken en de mogelijkheid om op te treden tegen het gebruik van andere verwarringwekkend overeenstemmende onderscheidingstekens in het economisch verkeer. Deze situatie komt in Hoofdstuk 10 aan de orde.

De vervolgvraag is of het recht op de domeinnaam ook overdraagbaar is. De kwalificatie van het recht op de domeinnaam als vorderingsrecht in plaats van als absoluut recht, past mijns inziens ook in dit kader het beste in het wettelijk systeem en levert in de praktijk ook de minste problemen op. Als vorderingsrecht valt de aanspraak op de domeinnaam onder lid 1 van art. 3:83 BW. Deze vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen overdracht verzet, of de overdraagbaarheid contractueel is uitgesloten. Wanneer het recht op de domeinnaam wel als sui generis recht zou kwalificeren zou dat in de weg staan aan de overdraagbaarheid van dat recht, gelet op het in art. 3:83 lid 3 BW bepaalde.[330]

De wet – het gaat in art. 3:83 BW om een wet in formele zin[331] – verzet zich niet tegen overdracht, en ook de aard van het recht behoeft geen belemmering te vormen. Dat de aard van het recht op de domeinnaam als vorderingsrecht zich niet tegen overdracht verzet, kan worden afgeleid uit het feit dat in eerdere versies van de SIDN-regeling ook werd uitgegaan van de mogelijkheid van overdracht. Die overdracht geschiedt op grond van art. 3:94 BW bij een daartoe bestemde akte en mededeling van de cessie aan de SIDN,[332] danwel door contractsoverneming in de zin van art. 6:159 BW.[333] Onder de oorspronkelijke voorwaarden en reglementen van SIDN, was een dergelijke contractsoverneming inderdaad mogelijk.[334]

In artikel 9 van de huidige versie van de 'Algemene Voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders'[335] is evenwel als volgt bepaald:

> *"De houder kan zijn .nl-domeinnaam door een derde laten overnemen door de .nl-domeinnaam op naam van die derde te laten stellen. Op www.sidn.nl lees je hoe een overname van een .nl-domeinnaam in zijn werk gaat. In juridische zin leidt de overname van een .nl-domeinnaam ertoe dat de overeenkomst tussen SIDN en de oude abonnementhouder wordt beëindigd en er een nieuwe overeenkomst tussen SIDN en de nieuwe abonnementhouder tot stand komt."*

329 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*), rov. 3.4.3.

330 Er is immers geen wet in formele zin die bepaalt dat het recht op de domeinnaam overdraagbaar is. Vgl. ook Van Engelen in zijn annotatie bij HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221, *AA* 20190141 (*ITT/Dungs*).

331 Rank-Berenschot, in: *T&C Burgerlijk Wetboek, Boeken 3, 4, 5 en 6* 2017, art. 3:83 BW, aant. 3, stelt dat het gebruik van de term 'wet' in art. 3:83 enkel verwijst naar een wet in formele zin. Brinkhof 1997, p. 280, breidt de definitie uit tot communautaire verordeningen en verdragsbepalingen.

332 Van Koppen 2006.

333 Biemans, *Domeinnaamrechten* 2009, 2, p. 5, par. 4.

334 Zie onder meer Van Koppen 2006, die verwijst naar het destijds geldende art. 15 van het SIDN-reglement, waar werd gesproken van de bevoegdheid om de domeinnaam "*op naam van een ander te zetten*", en waaruit werd afgeleid dat zulks door middel van contractsoverneming geeffectueerd kon worden.

335 Versie 1 mei 2019, raadpleegbaar via ‹sidn.nl›.

Complicatie is dus dat de overdraagbaarheid van de domeinnaam door SIDN zelf niet als overdracht maar als wijziging van de houder wordt gekwalificeerd, die tot gevolg heeft dat de bestaande overeenkomst met de oorspronkelijke domeinnaamhouder wordt beëindigd en met de nieuwe domeinnaamhouder een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan. Er is dus in letterlijke zin geen sprake van contractsoverneming.

De SIDN-voorwaarden kwalificeren niet als wet in formele zin. De wet verzet zich derhalve ook in de huidige situatie niet tegen overdracht.[336] Echter, de SIDN-regeling is een set algemene voorwaarden waarmee iedere partij die een domeinnaam wenst te houden, instemt op het moment dat hij de overeenkomst met SIDN aangaat. De algemene voorwaarden kwalificeren derhalve wel als partijbeding in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.

Van Engelen leest hierin een contractuele uitsluiting van de mogelijkheid van overdracht,[337] en kwalificeert de wijziging van de domeinnaamhouder in wezen als een contractsvernieuwing waarbij het bestaande contract wordt beëindigd en SIDN met de nieuwe houder een nieuw contract aangaat.[338] Dat lijkt in eerste instantie niet te rijmen met het feit dat SIDN er wel van uitgaat dat domeinnamen kunnen worden verpand door het opstellen van een akte en mededeling aan de SIDN.[339] Biemans merkt op dat de onmogelijkheid van overdracht en de mogelijkheid van verpanding juridisch op zich wel met elkaar te rijmen zijn, aangezien de niet-overdraagbaarheid in dit geval voortvloeit uit een partijbeding, en niet uit de aard van het recht of uit de wet.[340]

Het grootste bezwaar tegen de vaststelling dat uit artikel 9 van de 'Algemene Voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders' als partijbeding zou kwalificeren met het gevolg dat de domeinnaam niet overdraagbaar is, is gelegen in het feit dat de transactie- en handhavingspraktijk behoefte heeft aan die overdraagbaarheid. Die behoefte bestaat vooral omdat men er veelal van uitgaat dat de overdracht van een recht op een domeinnaam juridisch mogelijk is en dientengevolge ook overeenkomsten tot overdracht van domeinnamen worden aangegaan (over de complexiteiten die de niet -overdraagbaarheid van de domeinnaam heeft bij de handhaving, kom ik in paragraaf 8.16.2 te spreken). Het voorgaande laat zien dat het uiteindelijke doel van de overdracht, de wijziging van de tenaamstelling, op zich bereikt kan worden (ook zonder dat de domeinnaam overdraagbaar is) wanneer de juiste contractuele route wordt bewandeld.

4.8. Gebruik van een domeinnaam als handelsnaam

Het standaardarrest over de vraag wanneer het gebruik van een domeinnaam kwalificeert als gebruik als handelsnaam is van het hof Amsterdam in de zaak *Quickprint*. Uit dit arrest volgt dat

336 Falkena, Gilhuis & Wefers Bettink 2001, p. 841-848.

337 Van Engelen in zijn annotatie bij HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221, *AA* 20190141 (*ITT/Dungs*). Ook de rechtbank Den Haag oordeelde recent dat het recht op gebruik van de domeinnaam niet kwalificeert als een voor overdracht vatbaar vermogensbestanddeel, zonder overigens dat oordeel te onderbouwen, Rb. Den Haag 24 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7524 (*Beauty Trade*), rov. 4.12.

338 Biemans, *Domeinnaamrechten* 2009, 2.

339 Zie ook Verschuur in haar annotatie bij Rb. Noord-Holland 17 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6239, *IER* 2017, 58 (*Marron/De Media Groep*).

340 Biemans, *Domeinnaamrechten* 2009, 2, p. 6, par. 5.2.

een domeinnaam in beginsel niet meer of anders is dan een adres van de domeinnaamhouder maar dat een domeinnaam tot handelsnaam kan kleuren wanneer de aanduiding ook als naam voor (een deel van) de bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt.[341] Het startpunt is evenwel dat de domeinnaam geen handelsnaamgebruik oplevert maar slechts dient als virtueel adres of vindplaats op internet.[342] De registratie van een domeinnaam of het gebruik van die domeinnaam betekent dan ook niet dat sprake is van het voeren van een met die domeinnaam overeenstemmende handelsnaam. Het schept dan ook als zodanig nog geen recht op een met die domeinnaam overeenstemmende handelsnaam.[343|344] Het hangt vervolgens van de omstandigheden van het geval af of het gebruik van de domeinnaam tevens gebruik als handelsnaam oplevert.

In latere rechtspraak van (eveneens) het Amsterdamse hof is nader gespecificeerd dat het gebruik van een domeinnaam niet noodzakelijkerwijs een gebruik als handelsnaam oplevert, maar daar wel naar tendeert als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft.[345] De aard en de inhoud van de website bepalen dus in belangrijke mate of het publiek een domeinnaam als handelsnaam van een onderneming zal opvatten.[346] In de hiervoor aangehaalde rechtspraak waren de feiten aldus dat de domeinnaam waaronder het publiek de onderneming op internet kon vinden ook werd gebruikt in reclame-uitingen, op briefpapier en op haar website als aanduiding voor zichzelf en de onderneming. De domeinnaam vervult dan in wezen niet alleen online maar ook offline de functie van uithangbord van de onderneming in communicatie richting het brede publiek, inclusief de (potentiële) klanten. De domeinnaam kan worden gebruikt als herkenningsteken om de onderneming onder de aandacht te brengen en het publiek te leiden naar een website met informatie over de activiteiten en producten en diensten van de onderneming waarbij niet zelden ook de mogelijkheid bestaat om producten en diensten aan te schaffen. De domeinnaam vervult dan, naast adresfunctie, tevens de aanduidingsfunctie die de handelsnaam ook vervult.[347] Daarbij is van belang om in herinnering te brengen dat een onderneming meerdere handels-

---

341 Hof Amsterdam 19 oktober 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6080 (*Quickprint*), rov. 4.10.

342 In verglijkbare zin o.a. Hof Leeuwarden 5 juli 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BR0392 (*Liv Oost/Previtas*); Hof 's-Gravenhage 28 juni 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ9516 (*Fysio Reeuwijk*); Hof 's-Hertogenbosch 18 maart 2008, ECLI:NL:GHSHE:2007:BL0827 (*Startpagina(.nl)/Startpagina(.tv)*).

343 Vgl. Hof 's-Gravenhage 30 maart 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA0331 (*Notarisklerk*); Rb. Den Haag 24 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7524 (*Beauty Trade*); Rb. Amsterdam (vzr.) 27 september 2011, IEF 10242 (*Amsterdam Tennis Academy*).

344 En zou ook niet voldoende moeten zijn voor verwarringwekkend handelsnaamgebruik: Rb. Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 29, m.nt. Visser (*Parfumswinkel*), rov. 4.14. *Anders*: Rb. Amsterdam (vzr.) 14 juni 2012, IEPT20120614 (*Kofoe.nl*); Rb. Zutphen (vzr.) 23 februari 2007, ECLI:NL:RBZUT:2007:BA8582 (*Alpha ICT*). Wel aannemelijk lijkt dat de registratie van de domeinnaam onderdeel kan vormen van een dreigende inbreuk: Rb. Amsterdam (vzr.) 7 november 2013, IEPT20131107 (*Ekirana*).

345 Hof Amsterdam 15 januari 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BD3490 (*Thuisbezorgd*), rov. 5.5. In Rb. Amsterdam 24 april 2013, IEF 12606 (*Vliegtickets.nl*), rov. 4.33, werd het gebruik van de domeinnaam niet als handelsnaamgebruik aangemerkt omdat op de website niet rechtstreeks waren of diensten konden worden afgenomen maar slechts hyperlinks waren geplaatst.

346 Hof Amsterdam 9 oktober 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB9314 (*Medi Lease/Medlease*); Hof Amsterdam 6 april 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AY3520 (*Zinin*).

347 Hof 's-Hertogenbosch 20 januari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BI2405 (*Sport Direct(.com)/Sports Direct International*); Hof Amsterdam 11 januari 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AM2841, *Computerrecht* 2001, p. 94, m.nt. Hugenholtz (*Next.nl*). Wanneer het gebruik van een domeinnaam als handelsnaamgebruik wordt aangemerkt zal over het algemeen worden aangenomen dat de domeinnaamextensie (.nl, .com etc.), hoewel het een technisch noodzakelijke toevoeging is, onderdeel van die handelsnaam zal vormen. Zie Rb. Amsterdam (vzr.) 2 april 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1822 (*Kleding.nl*). *Anders*: Rb. Utrecht (vzr.) 30 mei 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BF1935 (*Domicilie Ede/Domicilium*), rov. 4.7; vernietigd in appel: Hof Amsterdam 21 april 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI5016.

namen kan voeren en dat dus niet noodzakelijk is dat de domeinnaam de enige naam is waaronder de onderneming naar buiten treedt. Omdat de domeinnaam in eerste instantie fungeert als adres en niet als handelsnaam, wordt in de rechtspraak wel vereist dat voordat het gebruik van de domeinnaam als handelsnaamgebruik kan kwalificeren een zekere duurzaamheid is vereist. Het een paar keer gebruiken van de domeinnaam is doorgaans niet voldoende, het gebruik moet zijn doorgedrongen tot het publiek.[348] De benadering wijkt dan ook niet wezenlijk af van de offline situatie waar een onderneming besluit om het fysieke adres waarop zij gevestigd is als handelsnaam te voeren. Neem als voorbeeld het Antwerpse restaurant GRAANMARKT 13 gelegen aan het adres Graanmarkt 13. Ook dat adres, dat initieel puur een fysieke vindplaats was, kan, wanneer die aanduiding tevens duurzaam als naam ter onderscheiding van de onderneming wordt gevoerd, op een zeker moment verkleuren tot handelsnaam, althans een secundaire betekenis krijgen. Het enige verschil is dat dat fysieke adres op zich niet wordt gekozen (hoewel de beslissing om de naam als handelsnaam te voeren uiteraard weer wel een keuze is).

4.9. De publieksperceptie van de domeinnaam

De in de rechtspraak van het Amsterdamse hof gecreëerde rechtsregel wordt in de praktijk toegepast op alle domeinnamen.

In de literatuur worden wel vraagtekens geplaatst bij het eerdergenoemde uitgangspunt dat het publiek het zichtbaar gebruik van de domeinnaam binnen een website en emailadres *in het algemeen niet* als handelsnaam zal opvatten. Zelfs wanneer men in ogenschouw neemt dat uit de aangehaalde rechtspraak ook volgt dat gebruik van een domeinnaam al snel naar handelsnaamgebruik tendeert als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft, wordt verdedigd dat de hoofdregel een te hoge drempel voor kwalificatie als handelsnaam opwerpt.[349] Het argument is dan dat de zichtbaar gebruikte domeinnaam en daaraan gekoppelde emailadressen steeds ook een identificatiefunctie zullen vervullen. Wie een domeinnaam als onderdeel van de website en van emailadressen gebruikt, gebruikt de domeinnaam als naam van de onderneming omdat dit gebruik als bedrijfscommunicatie moet worden beschouwd, is dan de gedachte.[350]

Hoewel dit in de meeste gevallen zal opgaan, lijkt het mij in absolute zin onjuist, omdat de commerciële aard van de website daarmee op zich nog niet gegeven is. Ook aan een domeinnaam die verwijst naar een niet-commerciële, informatieve website kunnen e-mailadressen zijn gekoppeld die de domeinnaam bevatten. Echter, ook als het commerciële karakter van de website wel gegeven is, zal het steeds van de publieksperceptie afhangen, mede gelet op de kenmerken van de gekozen domeinnaam en de wijze van gebruik van de domeinnaam, hoe het publiek de domeinnaam percipieert en wanneer het publiek het gebruik van de domeinnaam in een e-mailadres als handelsnaamgebruik zal aanmerken.

---

348 Hof 's-Hertogenbosch 12 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:861, *IER* 2017, 8, m.nt. Verschuur (*Massagesalon*).

349 Haak in zijn annotatie bij Hof Den Haag 6 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1583, *BIE* 2014, 40 (*Artiestenverloningen*).

350 Deze bedenking – die overigens ook werd geuit in Bosboom & Jeunink 2003 – vond gehoor bij A-G Van Peursem in zijn conclusie bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, rov. 2.2 en 2.3. In Rb. Midden-Nederland 29 januari 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:206 (*Spruit/Spruitt*) werd aangenomen dat, ondanks dat de primaire handelsnaam al was gewijzigd, het voortgezet gebruik van de domeinnaam om door te linken naar de nieuwe site en het gebruik van de e-mailadressen met daar de domeinnaam, inbreuk maakte op art. 5 Hnw.

In een procedure over het gebruik van de domeinnaam <wetrokmachines.nl> voor professionele schoonmaakmachines, liet de Rechtbank Den Haag in het midden of het gebruik van het teken 'wetrokmachines' in de domeinnaam en in het e-mailadres <info@wetrokmachines.nl>, als handelsnaam werd gebruikt. De rechtbank wees verwarringsgevaar evenwel van de hand omdat het emailadres alleen werd gebruikt als adres waar (potentiële) klanten vragen naartoe kunnen mailen, terwijl uitsluitend werd gereageerd vanuit <info@cleaningsolutionsinternational.nl>. Bovendien kwam het e-mailadres <info@wetrokmachines.nl> pas in beeld wanneer werd doorgeklikt naar de contactgegevens en nadat de homepage met een andere handelsnaam – 'CSI' – en de duidelijke disclaimer is verschenen.[351] De kwestie wordt dus afgedaan op het ontbreken van verwarringsgevaar. Echter, in dit geval acht ik verdedigbaar dat ook geen sprake is van gebruik van het teken als handelsnaam. Het is denkbaar dat, ondanks dat een teken in de domeinnaam en in e-mailadressen wordt gebruikt, dit gebruik toch niet als handelsnaamgebruik kwalificeert.[352] Een ander praktijkvoorbeeld is het gebruik van het teken <twobirds.com> door het advocatenkantoor Bird & Bird. Ook de e-mailadressen van de aangesloten advocaten eindigt op <@twobirds.com>. Ik waag te betwijfelen of het teken Two Birds als handelsnaam in de zin van de Hnw wordt gevoerd gelet op het ontbreken van dit teken in overige uitingen afkomstig van de onderneming. De feiten zullen dus steeds de doorslag geven.

4.9.1. De keuze van de domeinnaam: bedrijfsnaam of generieke naam

Ondernemingen met een fysieke winkel of locatie zullen in de regel een domeinnaam kiezen die gelijk is aan de handelsnaam van de al bestaande fysieke winkel. Voetbalclub Feyenoord heeft een website met domeinnaam <feyenoord.nl> en Restaurant Joelia te Rotterdam is online vindbaar via <joelia.nl>, maar bijvoorbeeld ook via <joelia.eu> en <restaurantjoelia.nl>. Die domeinnaam wordt eenvoudig door het publiek herkend en onthouden. Bovendien is denkbaar dat wie wel met een onderneming, maar nog niet met de domeinnaam van de onderneming bekend is, de meest voor de hand liggende domeinnaam zal invoeren in de adresbalk in de hoop en veronderstelling bij de onderneming uit te komen.[353] Wel moet opgemerkt worden dat de internetgebruiker die een bepaalde website tracht te bereiken, tegenwoordig in de meeste gevallen niet daadwerkelijk de domeinnaam in de adresbalk zelf intypt.[354] Een groot deel van de internetgebruikers zal via het invoeren van een zoekterm in een online zoekmachine bij de gewenste website uitkomen.

---

351 Rb. Den Haag 10 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6913 (*Wetrok/Wetrokmachines.nl*), rov. 4.12 en 4.15. Vgl. ook Hof Den Haag 15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261, *IER* 2013, 41, m.nt. Gielen, *BIE* 2013, 3 m.nt. Cohen Jehoram (*Porsche/Porsche Specialist*), waarin een onopvallende disclaimer onderaan de webpagina onvoldoende was om de gewekte onjuiste indruk weg te nemen.

352 Een stuk passiever, maar enigszins vergelijkbaar, is Hof 's-Hertogenbosch 25 september 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:3836 (*LMR Advocaten/LR Advo*caten), rov. 3.8, waarin als volgt is overwogen: *"Voor zover het gaat om het gebruik van de domeinnaam www. [B] .nl acht het hof geen gebruik als handelsnaam meer aan de orde, maar slechts gebruik als een (oud) adres. Hetzelfde geldt voor het (mogelijke) gebruik van de oude emailadressen met daarin de aanduiding '[B]': door het nog bereikbaar zijn via die adressen is van gebruik als handelsnaam geen sprake."* Groot verschil is evenwel dat in de zaak LMR de domeinnaam niet naar een actieve website leidde c.q. linkte, maar naar een landingspagina waarop in tekst werd vermeld dat de onderneming een nieuwe handelsnaam had, en dat de 'nieuwe website' (met een andere domeinnaam) bereikt kon worden via de hyperlink.

353 Wefers Bettink 1997, p. 4; Rb. Zutphen (vzr.) 25 januari 2001, ECLI:NL:RBZUT:2001:AA9669 (*Womitex*), rov. 3.2.

354 Zie ook SIDN, '5 dilemma's bij het kiezen van je domeinnaam', Nieuwsbericht 6 mei 2019, geraadpleegd van https://www.sidn.nl/nieuws-en-blogs/5-dilemma%27s-bij-het-kiezen-van-je-domeinnaam.

Ondernemingen trachten de online vindbaarheid van de onderneming te vergroten door de domeinnaam op te nemen in reclames, in publieke uitingen en, inderdaad, in overige contactgegevens, zoals e-mailadressen. Hoewel goed denkbaar is dat het internetpubliek een domeinnaam die gelijk is aan een bekende onderneming – bijvoorbeeld <coca-cola.nl>, <philips.nl>, <amazon.com> – direct, en ook zonder kennis te nemen van de achterliggende website,[355] zal herkennen als een uithangbord voor de in de domeinnaam aangeduide onderneming, is dit slechts een aanname op grond van hetgeen in de markt gangbaar en gebruikelijk is, en geldt dat zeker niet voor alle domeinnamen. De bekendheid van de aangeduide ondernemingen speelt daarbij een wezenlijke rol.

In dit kader merk ik op dat het inmiddels algemeen aanvaard is dat de vraag of gebruik van een domeinnaam kwalificeert als handelsnaamgebruik, pas beantwoord kan worden wanneer tevens kennis wordt genomen van de inhoud van de website die via de domeinnaam bereikt wordt.[356]

Er zijn ook ondernemingen die ervoor kiezen om – al dan niet naast een domeinnaam die gelijk is aan de op de gevel aangebrachte handelsnaam van de fysieke onderneming – een domeinnaam te registreren die inspeelt op het publiek dat nog niet bekend is met de onderneming. Om de aandacht van een nog niet bestaande klant te trekken kan het waardevol zijn om een domeinnaam te registreren die (louter) beschrijvend is en feitelijk gelijk staat aan een soortaanduiding voor de door de onderneming aangeboden waren of diensten. Immers, de onwetende consument die op zoek is naar een bepaald soort product zonder nog een specifieke voorkeur te hebben voor een producent of merk, zal niet zelden zoeken op de generieke termen.[357|358] Dat kan door de extensie <.nl> of <.com> achter de generieke term te plaatsen, maar tegenwoordig ligt het meer voor de hand dat de internetgebruiker de term in online zoekmachines zal invoeren, waarna een lijst van zoekresultaten verschijnt. Generieke termen zijn 'zoekmachinevriendelijk' in de zin dat domeinnamen met generieke termen hoog in de lijst van resultaten komen te staan. Het gebruik van een generieke domeinnaam, althans een naam die gelijk staat aan een bestaand woord, is bovendien

355 Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 9 februari 2001, *DomJur* 2001-63 (*Vodafone/Zhou*), rov. 9: "*Het internetpubliek verwacht dat informatie over bekende ondernemingen en instellingen verkregen kan worden door alleen maar de naam van die onderneming of die instelling in te typen*."

356 Vgl. o.a. Rb. Gelderland (vzr.) 18 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6893 (*FlexExpert/Flexexperts*); Rb. Gelderland (vzr.) 19 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4864 (*Slaapspecialist Tiel*); Rb. Arnhem 25 januari 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BL2843 (*Connect*) met verwijzing naar Hof Amsterdam 19 oktober 2006, *BIE* 2007, 116 (*Quikprint*). *Anders*: Rb. Almelo (vzr.) 19 december 2001, ECLI:NL:RBALM:2001:AD8584, *Mediaforum* 2002, 8, met kritische annotatie Chavannes (*CNN/C&N*); Rb. Utrecht (ktr.) 7 januari 2002, *DomJur* 2002-135 (*Medweb*): "*Daarbij doet het er naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende toe dat indien een geïnteresseerde de website van mednet.nl bezoekt, hij daarin al vrij snel BSL aantreft. De verwarring is voornamelijk gelegen in de omstandigheid dat bij de eerste keuze voor Medweb of Mednet reeds verwarring kan gaan ontstaan indien bezoekers de website van BSL aanklikken, omdat daarmee de kans groot is dat Medweb niet meer zal worden bezocht.*"

357 De situatie doet denken aan een praktijk uit het verleden waarbij ondernemers ervoor kozen om in het telefoonboek niet hun handelsnaam op te (laten) nemen maar, teneinde de vindbaarheid te vergroten, kozen voor een generieke term die de bedrijfsactiviteiten omschreef: Rb. Rotterdam 1 april 1955, ECLI:NL:RBROT:1955:32 (*Hogedruksmering*), aangehaald in Wichers Hoeth 1984, p. 135. In de genoemde zaak werd overigens geoordeeld dat een dergelijk gebruik van de term 'Hogedruksmering' met een bedrijfsomschrijvend karakter, niet kwalificeerde als 'het voeren van die term als handelsnaam'.

358 Ter illustratie: Domeinnaamblog.nl, 'Topdomein schoenen.nl voor het eerst in de verkoop', Nieuwsbericht 12 april 2019, geraadpleegd van: https://www.domeinnaamblog.nl/topdomeinnaam-schoenen-nl-voor-het-eerst-de-verkoop/#more-2742, berichtte over het feit dat de domeinnaam ‹schoenen.nl› te koop stond: "*de website [staat] al heel lang op een laag pitje, al jaren is geen nieuwe content gemaakt, geen ontwikkeling aan de site gedaan, niet geadverteerd en geen aandacht aan SEO besteed. Desondanks kwamen er in 2018 nog 200.000 bezoekers langs die zorgden voor 600.000 pageviews*".

aantrekkelijk gelet op het feit dat een aanzienlijk deel van de online zoekopdrachten tegenwoordig spraakgestuurd is.[359] Aangezien de technologie van spraakinstructie beter reageert op bestaande woorden (die in het woordenboek staan) dan op niet-bestaande of fantasiewoorden, bevordert een generieke domeinnaam ook daar de vindbaarheid.

Aanvankelijk was het onder het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen van de SIDN van 14 oktober 1996 in het geheel niet mogelijk om generieke domeinnamen te registreren. SIDN bood haar diensten alleen aan als de domeinnaam overeenstemde met een merk of handelsnaam van de aanvrager en daarvan ook bewijs werd overgelegd.[360] Aangenomen werd dat generieke domeinnamen met een algemene benaming misverstanden zouden kunnen oproepen.

Per 1 april 1999 werd het Reglement gewijzigd, hetgeen met name gevolgen had voor de domeinnamen met algemene aanduidingen. SIDN gaf als toelichting bij de wijziging:

> *"Het [oude] reglement zegt dat een domeinnaam wordt geweigerd als deze naam een algemene benaming of soortnaam is die misverstanden kan oproepen. Het begrip misverstanden komt in het huidige reglement niet meer voor. In plaats daarvan geldt voortaan afwijzing voor namen die in het algemeen maatschappelijk verkeer misleidend zijn, en namen die in het economisch verkeer een eenzijdig economisch voordeel geven. In het eerste geval gaat het om namen als 'brandweer' en 'regering', in het tweede geval om namen die suggereren dat ze de gehele bedrijfstak vertegenwoordigen. Zo zullen namen als 'hotel', 'hotels' en 'boekhandel' alleen worden toegelaten, als bijvoorbeeld sprake is van een organisatie die kan aantonen alle hotels of boekhandels in Nederland te vertegenwoordigen."*[361]

Een verdere aanpassing van de regeling heeft ertoe geleid dat SIDN inmiddels in het geheel geen controle vooraf uitvoert en dat vrijwel geen inhoudelijke eisen meer aan de domeinnaam worden gesteld. De verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de registratie en het gebruik van een domeinnaam niet onrechtmatig is, zal uitsluitend bij de aanvrager c.q. houder van de domeinnaam liggen.

Dit laat onverlet dat de aanvankelijke bezwaren tegen registratie van generieke domeinnamen of domeinnamen die algemene benamingen bevatten, onverkort gelden. De keuze voor een beschrijvende, generieke domeinnaam kan een aanzienlijke invloed hebben op de publieksperceptie.

In 2003 wees het hof in Amsterdam een interessant arrest over de geoorloofdheid van de registratie en het gebruik van de domeinnamen <prinsjesdag.nl>, <miljoenennota.nl> en <troonrede.nl>.[362] De Staat der Nederlanden stelde zich op het standpunt dat registratie en gebruik van die domeinnaam door een derde onrechtmatig was in de zin van artikel 6:162 BW. De kwestie ging dus niet over de toepassing van de Hnw. De zaak is desalniettemin relevant vanwege de vaststelling van het hof dat

---

359 SIDN, 'Semantische domeinnamen. Een goed idee?', Nieuwsbericht 20 september 2017, geraadpleegd van: https://www.sidn.nl/nieuws-en-blogs/semantische-domeinnamen-een-goed-idee, beschrijft dat in september 2017 20% van de zoekopdrachten spraakgestuurd is, en de verwachting is dat dat in 2020 50% zal zijn.

360 Wefers Bettink 1997, 4; Chavannes 2000, p. 331-333.

361 Persbericht SIDN, geciteerd in Chavannes 2000, p. 331-333.

362 Hof Amsterdam 19 februari 2003, ECLI:NL:GHAMS:2003:AK4778 (*Prinsjesdag.nl*).

geen verwarring te duchten is omdat het publiek niet licht in verwarring zal raken door het gebruik van generieke soortaanduidingen in domeinnamen. Het publiek wordt geacht extra oplettend te zijn omdat het van algemene bekendheid is dat men op het internet informatie van zeer gevarieerde herkomst kan aantreffen.

> *"Daarbij kunnen zowel de bron als de inhoud van die informatie voor de 'match' met de ingetikte tekst van belang zijn. De ontwerper van een internetsite zal daarmee rekening houden en in bepaalde gevallen de aanduiding van de inhoud gebruiken in de domeinnaam. Ook de gemiddelde gebruiker zal met deze omstandigheid rekening houden en – met name bij het invoeren van informele en beschrijvende begrippen als hier aan de orde – niet bij voorbaat ervan uitgaan dat hij [in het onderhavige geval] bij de overheid terecht komt, ook al zou hij deze begrippen op zichzelf wel met de overheid associëren."*[363]

Hoewel de argumentatie geplaatst werd in het kader van de vraag of een derde partij een zorgvuldigheidsnorm overtrad, heeft de visie van de gemiddelde internetgebruiker ook invloed op de wijze waarop een (beschrijvende) domeinnaam in handelsnaamrechtelijke zin wordt gepercipieerd. Verwacht men bij de domeinnaam <bloemen.nl> terecht te komen bij een specifieke onderneming, of juist dat achter het domein een informatieve website over het onderwerp bloemen actief zal zijn?[364] En, in hoeverre is dat zestien jaar later alweer anders? Het is niet ondenkbaar dat tegenwoordig het uitgangspunt zal zijn dat een domeinnaam naar een commerciële site zal leiden omdat men weet dat ondernemingen het nodige zullen doen om een aantrekkelijke en beschrijvende domeinnaam te bemachtigen.

4.9.2. Enkele casusposities

Met betrekking tot de beschrijvende, generieke domeinnamen kan in de praktijk een aantal situaties worden onderscheiden wanneer de domeinnaam gebruikt wordt voor een website met een bedrijfsmatig karakter:

a. De beschrijvende domeinnamen wordt gebruikt om het internetpubliek dat die domeinnaam invoert door te verwijzen naar een ander domein dat niet louter beschrijvend is en dat wél verwijst naar de 'werkelijke' handelsnaam:

   <bruidsjurken.nl> linkt door naar de website van Assepoester Trouwmode; of,
   <stoelen.nl> linkt door naar <eblo.nl> een onderneming gespecialiseerd in het oplossen van zitproblemen in voertuigen en vaartuigen.

Om met de eerste variant te beginnen: gebruik van een (beschrijvende) domeinnaam louter om door te linken naar een ander domein, waarop de oorspronkelijk ingevoerde domeinnaam niet

363 Hof Amsterdam 19 februari 2003, ECLI:NL:GHAMS:2003:AK4778 (*Prinsjesdag.nl*), rov. 5.5.

364 Vgl. Rb. Rotterdam 27 oktober 2004, ECLI:NL:RBROT:2004:AU0160 (*Stadrotterdam.nl*); Rb. 's-Gravenhage 10 oktober 2012, IEPT20121010 (*Green Graffiti*), rov. 4.13: "*Het in aanmerking te nemen publiek zal immers een domeinnaam niet zonder meer als merkgebruik (of handelsnaamgebruik) bestempelen. Er zijn ook vele domeinnamen die verwijzen naar de op die website aangeboden producten of diensten.*" Een vergelijkbaar geval deed zich voor in Hof Leeuwarden 5 juli 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BR0392 (*Liv Oost/Previtas*) waar de domeinnaam slechts werd gebruikt om het publiek te informeren over de bedrijfsovername en de naamswijziging; Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 20 juni 2006, *DomJur* 2006-280 (*Vastgoed Zwolle*).

wordt gebruikt en ook niet meer zichtbaar is in de adresbalk, wordt volgens de vaste rechtspraak niet gekwalificeerd als handelsnaamgebruik.[365] De registratie van de domeinnaam vormt dan ook geen rechtscheppende handeling. Het gebruik van een domeinnaam om door te linken naar een website met een andere domeinnaam, kan onder omstandigheden wel een onrechtmatige daad opleveren. Of van onrechtmatig handelen sprake is, is onder meer afhankelijk van de vraag of de domeinnaam beschrijvend is,[366] het gebruik verwarringwekkend is of vermoed kan worden dat de overeenstemmende domeinnaam wordt gebruikt om verwarring te wekken met het doel om aan te haken bij het succes en de naamsbekendheid van de (oudere) handelsnaam.[367]

b. De beschrijvende domeinnaam fungeert als de 'werkelijke' (handels)naam van een onderneming omdat op de achterliggende bedrijfsmatige website geen andere handelsnaam zichtbaar is óf waar de 'eigenlijke' identiteit van de vennootschap die de bedrijfsactiviteiten uitvoert niet prominent wordt vermeld:

   <kleding.nl> voor een website waarop onder de naam Kleding.nl een verscheidenheid aan kleding van verschillende merken ten verkoop aangeboden wordt; of,
   <fietsenwinkel.nl> voor een website waarop fietsen worden aangeboden maar waarop ook verwezen wordt naar een aantal fysieke fietsenwinkels die op hun gevels eveneens de naam Fietsenwinkel.nl voeren; of,
   <sanitair.nl>, voor een webwinkel met producten voor in en om de badkamer (onder de naam sanitair.nl) en waar bij grondig zoeken een KvK-nummer te vinden is dat duidelijk maakt dat de site een initiatief is van FWS Bouwenonderhoud te Ridderkerk.

In de onder b. beschreven situatie zal het gebruik van de domeinnaam in de regel worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. Er wordt immers onbetwist een bedrijf gevoerd en dit bedrijf wordt in feite uitsluitend (zichtbaar) gevoerd onder de domeinnaam. Er valt in goede gemoede ook geen andere handelsnaam aan te wijzen. Ook in het geval van <sanitair.nl> waar na enig zoeken de 'ware' identiteit van de bedrijfsvoerder valt te ontwaren heeft een dergelijke vermelding niet tot resultaat dat daardoor het dominante bedrijfsmatige gebruik van de generieke domeinnaam *niet* als handelsnaamgebruik kwalificeert.[368]

---

365 Hof Arnhem-Leeuwarden 26 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3735 (*Gevelbeheer.nl*); Hof 's-Gravenhage 9 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7683 (*Taartenwinkel/Gefelicitaart*); Hof Amsterdam 4 januari 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1963 (*Just-Eat*); Hof Amsterdam 21 september 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8149 (*Geëxpireerde domeinnaam*); Rb. Overijssel (vzr.) 18 april 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:1993 (*Filter-webshop.nl*); Rb. Arnhem (vzr.) 11 februari 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BL4891 (*Educatiepartner Doetinchem*). *Anders*: Rb. Amsterdam (vzr.) 15 mei 1997, ECLI:NL:RBAMS:1997:AA6390 (*Labouchere*); Rb. Amsterdam (vzr.) 7 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:5297 (*Safe-ID*), rov. 4.7; Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 14 februari 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BH3040 (*G&G Component*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 5 maart 2008, IEF 5732 (*Glasrenovatie Nederland*). In Hof Arnhem 27 december 2011, IEPT20111227 (*Lierenshop.nl*) werd ondanks het gebruik van de beschrijvende naam om enkel door te linken, het verwarringsgevaar onrechtmatig geacht.

366 Hof 's-Gravenhage 17 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ4878 (*Architectenweb*); Rb. Overijssel (vzr.) 31 mei 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA2274 (*Besteautobod.nl/Beste-autobod.nl*); Rb. Breda (vzr.) 10 april 2008, ECLI:NL:RBBRE:2008:BD9702, *IER* 2008, 50, m.nt. Gielen (*Groen Direct*).

367 Hof 's-Gravenhage 9 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7683 (*Taartenwinkel/Gefelicitaart*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 9 april 2009, IEF 7803 (*Bax-shop.nl/Baks-shop.nl*).

368 Hof Amsterdam 15 januari 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BD3490 (*Thuisbezorgd*), rov. 5.5.

c. De beschrijvende domeinnaam fungeert primair als generieke term en de inhoud van de achterliggende bedrijfsmatige website maakt direct duidelijk wat de identiteit van de ondernemer is en waarbij de onderneming op de website ook steeds wordt aangeduid onder de 'werkelijke' handelsnaam en niet onder de domeinnaam die zichtbaar blijft in de adresbalk:

   <zwemschool.nl> toont op de homepage direct de handelsnaam "Zwemschool Van Tongeren" voor een zwemschool in Heerlen; of,
   <artiestenverloning.nl> van de onderneming Prae Artiestenverloning.

De situatie onder c. betreft de situatie waarbij de beschrijvende domeinnaam wel wordt gebruikt als (online) vindplaats, maar op de website in meer of mindere mate duidelijk wordt gemaakt dat de onderneming (hoofdzakelijk) onder een naam wordt gevoerd die van de domeinnaam afwijkt. De domeinnaam dient dan dus vooral om het internetpubliek naar de website te lokken. Eenmaal op de website aanbeland zal het publiek door kennis te nemen van de inhoud van de website zonder al te veel moeite kunnen vaststellen met wie zij van doen heeft. Met name voor deze laatste situatie zijn de opvattingen in de praktijk wisselend. De ene keer wordt de domeinnaam ook, of zelfs als 'primaire', handelsnaam gekwalificeerd,[369] waarbij de inhoud van de website niet afdoet aan het verwarringsgevaar (of het verwarringsgevaar zelfs versterkt).[370] In andere gevallen wordt aangenomen dat de domeinnaam niet de 'primaire' handelsnaam is omdat – bijvoorbeeld ook buiten het internet – een (andere) handelsnaam wordt gevoerd die meer prominent gebruikt wordt om zich bij het publiek te presenteren, op een zodanige wijze dat het publiek in eerste instantie ook die naam zal gebruiken om naar de onderneming te verwijzen.[371]

De laatste categorie is gevoelsmatig de meest lastige. Uit de rechtspraak volgt dat een onderneming onder meerdere handelsnamen gedreven kan worden.[372] Haak neemt het standpunt in dat niet relevant is dat een onderneming – eenmaal op de website aanbeland – een andere meer prominente handelsnaam gebruikt, met name omdat in de praktijk homepage en e-mailadressen vaak zonder de primaire handelsnaam in adresboeken worden opgenomen.[373] Dat is zeker de realiteit. Desalniettemin bestaat er een gegronde reden om in het geval van de beschrijvende domeinnaam (in de onder c. beschreven gevallen) terughoudendheid te betrachten bij het kwalificeren van het gebruik van de domeinnaam als handelsnaamgebruik en aldus oog te houden voor de in de rechtspraak gecreëerde hoofdregel dat de

369 O.a. Hof Amsterdam 13 juli 2010, IEPT20100713 (*The Agenda*); Rb. Gelderland (vzr.) 19 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4864 (*Slaapspecialist Tiel*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 24 augustus 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 (*Aktie-taxi.nl/Actie-taxi.nl*).

370 Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 5 maart 2008, IEF 5732 (*Glasrenovatie Nederland*), rov. 4.7.

371 Zie ook Hof 's-Gravenhage 28 juni 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ9516 (*Fysio Reeuwijk*), rov. 7; Rb. Gelderland (vzr.) 13 juli 2015, IEF 15102 (*Zonwering-Lochem*); Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 20 juni 2006, *DomJur* 2006-280 (*Vastgoed Zwolle*), welke laatste uitspraak instemmend werd ontvangen in Meijboom 2007. A-G Verkade lijkt in zijn conclusie bij HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, *NJ* 2009, 583 (*Euro-Tyre*), rov. 4.47, ook relevant te achten of de domeinnaam overeenstemt met de buiten het internet gevoerde naam: "*Aangenomen kan worden dat het gebruik van een teken in een domeinnaam als handelsnaamgebruik geldt, zeker wanneer onder die domeinnaam een website actief is en de als handelsnaam gebruikte domeinnaam overeenstemt met de handelsnaam die ook buiten het internet wordt gebruikt om zich bij het publiek te presenteren.*"

372 O.a. HR 24 augustus 1934, ECLI:NL:HR:1934:58, *NJ* 1935, 65, m.nt. Scholten (*H. Lind*); HR 25 januari 1962, ECLI:NL:HR:1962:58 (*Apollohotel I*); HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeisen*). In lagere rechtspraak: Rb. Amsterdam 16 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5981 (*Tandartsenpraktijk ZuidAs*).

373 Haak in zijn annotatie bij Hof Den Haag 6 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1583, *BIE* 2014, 40 (*Artiestenverloningen*).

domeinnaam in beginsel niet meer of anders is dan een online-adres van de domeinnaamhouder.[374] Wanneer aanvaard wordt dat het gebruik van de domeinnaam vrijwel steeds ook als handelsnaamgebruik kwalificeert, zal dit met name in het handhavingsproces tot een (onwenselijk) ruime bescherming van die domeinnaam-handelsnamen aanleiding kunnen geven. Wanneer het gevolg is dat de handelsnaamrechtelijke bescherming zich automatisch gaat uitstrekken tot generieke domeinnamen, en handhavend optreden tegen vergelijkbare (domein)namen in veel gevallen mogelijk wordt geacht, dan zijn we aanbeland op een punt waarop waakzaamheid geboden is.

Dat kan bijvoorbeeld door terughoudend te zijn bij het kwalificeren van het gebruik van een domeinnaam als handelsnaamgebruik op de enkele grond dat de website achter het domein een bedrijfsmatig karakter heeft (en dus in de 'rechtscheppende' fase).[375] Omdat het de vraag is of het uitgangspunt dat een domeinnaam in beginsel slechts een adresfunctie heeft, nog wel aansluit bij de publieksperceptie – het veranderende perspectief lijkt aanleiding te geven om van de uitzondering de hoofdregel te maken en als uitgangspunt te hanteren dat domeinnamen die toegang bieden tot een zakelijke website in de meeste gevallen ook in bedrijfscommunicatie worden gebezigd als naam van de onderneming – is dat geen aantrekkelijke gedachte, tenzij men een onderscheid maakt in de verschillende soorten domeinnamen. Voor de inherent onderscheidende domeinnamen die gebruikt worden voor een zakelijke website zou dan kunnen worden aangenomen dat dit gebruik door het publiek in beginsel als handelsnaamgebruik zal worden opgevat, terwijl dat voor de generieke domeinnaam niet noodzakelijkerwijs geldt. Voor die domeinnamen zou het dan de voorkeur hebben – teneinde te ruime monopolies te voorkomen – om als hoofdregel te handhaven dat de domeinnaam in eerste instantie alleen een adresfunctie vervult. In dat geval behoort dan voor handelsnaamrechtelijke bescherming geen aanleiding te bestaan tenzij wordt aangetoond dat de naam die als domeinnaam wordt gebruikt, door het gebruik een beschermenswaardige bekendheid heeft verworven als handelsnaam.

Eventueel kan ook voor een benadering worden gekozen waarbij niet in de rechtscheppende fase maar juist daarna, in de handhavende fase, de beschermingsomvang van generieke domeinnamen wordt ingeperkt. Hoewel dit aspect met name in de Hoofdstukken 8 tot en met 10 nader aan de orde zal komen, dient dan gezocht te worden naar een oplossing waarbij op basis van alle omstandigheden van het geval de tegenover elkaar staande belangen met elkaar in juist evenwicht worden gebracht. In dat kader kan men uitkomen op een oplossing waarbij de gebruiker van de generieke domeinnaam, eerder dan de gebruiker van een inherent onderscheidende domeinnaam, feitelijk verwarringsgevaar zal moeten dulden, omdat hij dat verwarringsgevaar zelf in de hand heeft gewerkt.

4.10. **Samenvatting**

In dit hoofdstuk is aan de orde gekomen dat het ondernemersbegrip in de zin van artikel 1 Hnw sinds de uitspraak van de Hoge Raad inzake *Tandem* in 1976 onveranderd is gebleven. Indien in een blijvend georganiseerd verband wordt opgetreden met het oogmerk om materieel voordeel te

374 In de Duitse rechtspraak wordt er ook van uitgegaan dat een generieke domeinnaam minder snel als herkomstaanduiding zal worden opgevat, maar slechts als adres c.q. vindplaats; Bundesgerichtshof 31 mei 2012, I ZR 135/10, *GRUR* 2012, 832 (*Zappa*).

375 Zie ook Wefers Bettink 1997.

behalen, is sprake van een onderneming in de zin van de wet. Desalniettemin is een trend waarneembaar waarbij minder hoge eisen lijken te worden gesteld aan, met name, de eis dat sprake moet zijn van een winstoogmerk. Aanknopend bij rechtspraak in, onder meer, het merkenrecht en mededingingsrecht wordt in de handelsnaamrechtelijke rechtspraak geregeld genoegen genomen met de vaststelling dat het teken in het economisch verkeer wordt gebruikt. Ook het aanvankelijk bestaande onderscheid tussen bedrijfsuitoefening (wel onderneming) en beroepsuitoefening (geen onderneming) lijkt niet langer van wezenlijk gewicht voor de uitkomsten in het handelsnaamrecht. Resultaat is dat onderscheidingstekens sneller kwalificeren als handelsnamen in de zin van de wet. Er blijft evenwel een categorie bestaan van onderscheidingstekens die gebruikt worden door niet-ondernemingen. Voor deze categorie zal de bescherming moeten worden gezocht buiten de Hnw.

Voor de kwalificatie of sprake is van een onderneming, maar ook voor de vraag welke naam door de onderneming als handelsnaam wordt gevoerd is niet de intentie van de onderneming doorslaggevend, maar in hoofdzaak de perceptie van het publiek. De publieksopvatting bepaalt of de naam in voldoende mate naar buiten is gevoerd en de publieksopvatting bepaalt of, mede gelet op de vorm waarin de naam in logo's of andere publicaties wordt gebruikt, bepaalde bestanddelen in de gevoerde naam door het publiek worden opgevat als onderdeel van de handelsnaam of niet.

Ook domeinnamen worden al snel op zodanige manier gebruikt in het zakelijk verkeer dat zij gaan fungeren als handelsnamen. De publieksperceptie bepaalt of het gebruik van een domeinnaam wordt opgevat als het gebruik van die naam als handelsnaam. Hoewel een domeinnaam in beginsel slechts een adresfunctie op het internet vervult, kan het gebruik van die domeinnaam onder omstandigheden verkleuren tot handelsnaamgebruik. Daarvan zal snel sprake zijn wanneer achter het domein een bedrijfsmatige website wordt geëxploiteerd. De publieksperceptie kan verschillen naar gelang het soort domeinnaam. Voor domeinnamen die slechts bestaan uit generieke termen kan het verwachtingspatroon van het publiek zeer wel anders zijn dan het verwachtingspatroon dat het publiek heeft bij een domeinnaam die bestaat uit een fantasiebenaming. De inhoud van de website moet steeds in de beoordeling worden betrokken. Blijkt uit die website duidelijk dat de domeinnaam slechts een adresfunctie vervult omdat op de website prominent een andere naam als aanduiding van de onderneming wordt gebruikt, dan zal het gebruik van de domeinnaam vermoedelijk niet als handelsnaamgebruik kwalificeren. Het feit dat ondernemingen steeds vaker lijken te kiezen voor generieke domeinnamen om het publiek aan te trekken, en de mogelijkheid dat een onderneming meerdere handelsnamen kan voeren ter onderscheiding van zijn onderneming, maakt de beoordeling van de vraag of een zeker gebruik als handelsnaamgebruik kwalificeert, niet altijd eenvoudig.

De mate van duurzaamheid van het gebruik die vereist is om als handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw te kwalificeren ligt laag. Het volstaat dat de naam extern in bezit wordt genomen als de naam van en onderneming, met het doel om daarvan in het zakelijke verkeer duurzaam gebruik te maken. Het past wel in de systematiek van de wet om een meer regelmatig en duurzaam gebruik van de handelsnaam te verlangen wanneer men met de handelsnaam wenst op te treden tegen overeenstemmende handelsnamen in de markt. In het huidig zakelijke verkeer, met name gelet op de grote invloed van het internet, wordt het evenwel steeds eenvoudiger om binnen afzienbare tijd een omvangrijk – veelal landelijk – territoir te veroveren. Landelijk bereik van de handelsnaam is het nieuwe uitgangspunt. In Hoofdstuk 8 zullen we zien dat dat grote invloed heeft op de conflictsituaties.

5. Het publiek belang bij het voorkomen van misleiding en verwarring

5.1. De verschillende actoren in het handelsnaamrechtelijk speelveld

Het aantal geschillen over handelsnamen dat op jaarbasis voor de rechter komt is niet gering. Bijna zonder uitzondering gaat het om kwesties waarbij de gebruiker van een handelsnaam optreedt tegen een andere jongere handelsnaam die vermeend op verwarringwekkende wijze met de eerste handelsnaam overeenstemt. Dat wekt de indruk dat de Hnw er is ten behoeve van de eerdere gebruiker van de handelsnaam die ongehinderd zijn handelsnaam wil gebruiken. Dat is echter niet altijd zo geweest en dat was ook zeker niet de intentie van de wetgever.

In het handelsnaamrechtelijke speelveld zijn verschillende actoren actief:

(i) de eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam die bescherming wenst tegen de hinder die voortvloeit uit het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam door anderen;
(ii) het brede publiek, bestaande uit potentiële of bestaande klanten, afnemers, leveranciers, werknemers, etc.;
(iii) latere gebruikers van in meer of mindere mate overeenstemmende handelsnamen; en,
(iv) derden die de ordening van het handelsnaamrechtelijke speelveld trachten te bewaken, zoals de Kamer van Koophandel en het Openbaar Ministerie.

Al deze actoren hebben hun eigen belangen waarmee de Hnw in meer of mindere mate rekening houdt.

Het voeren van een handelsnaam in strijd met de Hnw is verboden. Dat verbod moet echter wel door iemand gevorderd worden. Zolang niemand opstaat om het ongeoorloofde gebruik van een handelsnaam aan de rechter voor te leggen, blijft de onrechtmatige toestand voortbestaan. Artikel 6 lid 1 Hnw maakt duidelijk dat indien een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met de Hnw, iedere belanghebbende, onverminderd zijn vordering uit hoofde van onrechtmatige daad, de kantonrechter kan verzoeken om degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen daarin wijziging aan te brengen zodat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven. Maar wie zijn die belanghebbenden dan? De tekst van de Hnw bepaalt niet uitputtend wie van de actoren in welk specifiek geval gerechtigd is het initiatief te nemen om via de rechter het gebruik van een onrechtmatig gevoerde handelsnaam te doen beëindigen. Slechts op twee plaatsen in de wet heeft de wetgever duidelijk een partij aangewezen die tot actie bevoegd is.

Artikel 6a Hnw bepaalt dat het verzoek tot wijziging van de handelsnaam zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 Hnw ook gedaan kan worden door de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel is dus altijd belanghebbende in de rekestprocedure bij de kantonrechter, ongeacht op welke grond de handelsnaam vermoed wordt in strijd met de Hnw te zijn gevoerd. Uit artikel 7 lid 4 Hnw volgt voorts dat de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bevoegd – doch niet verplicht – is, alvorens

tot vervolging van het strafbaar feit over te gaan,[376] om degene die de verboden handelsnaam voert, een voorstel te doen tot wijziging van de onrechtmatige handelsnaam teneinde de onrechtmatigheid van de handelsnaam op te heffen. Wordt die wijziging binnen de gestelde redelijke termijn aangebracht, dan is het recht tot strafvordering vervallen.

De tekst van de Hnw geeft dus alleen duidelijkheid over het belang van derden die zijn aangewezen om de ordening van het handelsnaamrechtelijke speelveld te bewaken (iv). Zij bewaken echter in beginsel niet hun eigen (handelsnaamrechtelijke) belangen en vormen dan ook geen belanghebbenden in eigenlijke zin. Voor die gevallen waarin het Openbaar Ministerie of de Kamer van Koophandel tot actie overgaan – althans, waarin zij volgens de tekst van de wet over kunnen gaan tot actie; hierna zal blijken dat het OM en de KvK zich in de praktijk niet langer met het handelsnaamrechtelijk speelveld bemoeien –, maar ook voor alle andere gevallen ligt dus steeds de vraag voor: wiens belangen worden geschaad doordat een handelsnaam in strijd met de wet wordt gevoerd, en, wordt bezwaar gemaakt door de juiste partij?

In algemene zin kan gezegd worden dat (i) de bepalingen die *verwarringwekkende* handelsnamen verbieden hoofdzakelijk ten dienste staan van de eerdere rechtmatige gebruiker van een onderscheidingsteken, en dat (ii) het brede publiek vooral gebaat is bij de artikelen die *misleiding* beogen te voorkomen (maar toch ook in zekere zin ook bij het voorkomen van verwarring). De groep bestaande uit (iii) andere ondernemingen op de markt, waaronder concurrenten, is het meeste gebaat bij een zo groot mogelijke vrijheid om de handelsnaam te kiezen en bij een terughoudende toepassing van de wettelijke verboden.

De belangen van de eerste rechtmatige gebruikers van de handelsnamen en de belangen van de concurrenten zullen in Hoofdstuk 8 en 10 aan de orde komen. In dit hoofdstuk richt ik mij hoofdzakelijk op het algemeen belang van het publiek om misleiding en verwarring te voorkomen, op de vraag in hoeverre dat belang door de Hnw beschermd wordt, en, in hoeverre de bescherming van het algemeen belang nog net zo wezenlijk is als ten tijde van de totstandkoming van de Hnw.

5.2. De betekenis van misleiding in handelsnaamrechtelijke zin

In Hoofdstuk 3 is uiteengezet dat de wetgever tot doel had om in het belang van de gebruikers van handelsnamen maar ook in het belang van het algemene publiek, in de Hnw vast te leggen hoe oneerlijke mededinging uit de markt kon worden verbannen en hoe het handelsverkeer meer solide gemaakt kon worden. De wet verbood specifiek die gevallen die voorheen via het leerstuk van de onrechtmatige daad werden verboden (dat wil zeggen; vóór de strikte toepassing van het onrechtmatigedaadsbegrip in de rechtspraak of nádat het Hoge Raad-arrest *Lindenbaum/Cohen*[377] in 1919 het licht zag).[378]

Aan de orde kwam dat het misleidingsbegrip in de Hnw (met name in de verbodsbepalingen van artikelen 3 en 4, maar ook als achtergrond van de gebonden overdracht van artikel 2 Hnw) een

376 Volgens art. 7 lid 1 en lid 2 Hnw begaat degene die een handelsnaam voert in strijd met de Hnw een overtreding die door het Openbaar Ministerie vervolgd kan worden.
377 HR 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776, *NJ* 1919, 161, m.nt. Molengraaff (*Lindenbaum/Cohen*).
378 Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, aanhef Hnw, aant. 1.

prominente plek heeft gekregen. De nadruk op het voorkomen van misleiding werd nog versterkt met de komst van de verbodsbepaling van artikel 2a Hnw[379] (welk artikel in 1954 werd verplaatst naar 5b Hnw[380]). Deze verbodsbepalingen hebben duidelijk tot doel om handelsnamen te verbieden in het belang van allen die bij het voeren van die handelsnaam betrokken zijn. Daartoe behoren al degenen die met de handelsnaam geconfronteerd worden, doordat de onderneming zich onder die naam tot het publiek wendt.[381]

5.2.1. De betekenis van de verschillende terminologie

Artikelen 3 en 4 Hnw bepalen dat handelsnamen die *in strijd met de waarheid* aanduidingen bevatten omtrent de eigendom of rechtsvorm van de onder de handelsnaam gedreven onderneming, verboden zijn. De wet werd aangevuld met (eerst artikel 2a[382] en later) artikel 5b Hnw omdat de bestaande regeling onvoldoende grip gaf op misstanden die niet binnen het bereik van de artikelen 3 en 4 vielen.[383] Het feit dat de Hnw gestoeld was op het beginsel van firmavrijheid en niet van firmawaarheid zorgde ervoor dat niet kon worden opgetreden tegen onjuistheden betreffende de aard, het karakter, de nationaliteit en de betekenis van de handelszaak zolang geen bepaling dwong tot juistheid ten aanzien van die elementen in de naam. In de praktijk werd dat soms als een gemis gevoeld. In de toelichting bij artikel 5b Hnw had de wetgever vooral het oog op handelsnamen die ten onrechte de suggestie wekten dat de door de onderneming aangeboden goederen van Nederlandse (of juist buitenlandse) makelij waren,[384] en handelsnamen van (veelal kleine) ondernemingen die ten onrechte een grote omvang suggereerden.[385] Beide hadden het mogelijke gevolg dat een onjuist beeld over de met de handelsnaam aangeduide onderneming kon ontstaan bij het publiek.

De bedoeling van artikel 5b, althans het op te lossen probleem, is dan ook sterk gerelateerd aan het ongeoorloofde handelsnaamgebruik waartegen artikel 4 Hnw bescherming bood. De wetgever wilde met de open structuur van artikel 5b mogelijk maken dat het artikel ook toegepast kon worden op eventuele toekomstige misleidende handelspraktijken.[386] De tekst van artikel 5b Hnw is kraakhelder: Alleen bij een onjuistheid die misleiding tot gevolg kan hebben vindt het artikel toepassing. Het oorspronkelijke voorstel om iedere onjuiste voorstelling te weren werd niet aanvaard omdat slechts noodzakelijk was om verkeerde voorstellingen te verbieden, waarvan misleiding van het publiek het gevolg kan zijn.[387]

---

379 Art. 2a Hnw luidde: "*Het is verboden een handelsnaam te voeren, welke er toe kan leiden, dat het publiek zich een onjuiste voorstelling vormt van de onder die naam gedreven zaak*."

380 Aan de bestaande bepaling werd toegevoegd dat alleen verboden werd die handelsnaam die een zodanige onjuiste indruk wekt dat ook misleiding te duchten is. In de toelichting bij de wetswijziging werd deze toevoeging van de eis dat sprake diende te zijn van (te duchten) misleiding, niet nader toegelicht.

381 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 493.

382 Wichers Hoeth 1953, p. 205, benoemt dat de beweegredenen voor de introductie van dit in de oorlogsjaren ingevoerde artikel altijd een raadsel zullen blijven.

383 MvT bij de Wijziging van de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1951/52, 2600, 3, p. 2.

384 Greup 1954, p. 586; Vgl. ook A-G Hooykaas bij HR 28 september 1950, ECLI:NL:HR:1950:211, *NJ* 1951, 152 (*The Anglo-American Cigarette Company*).

385 Men kan daarbij denken aan een onderneming die zich bediende van de 'grootscheepse' aanduidingen "bank" of "fabriek" voor een eenmanszaak.

386 Hoewel Slagter 1963, p. 101, nog stelt dat de wet ook in 1963 onvoldoende bescherming bood aan deze "titels van handelsnamen".

387 Nota naar aanleiding van het Verslag bij Wijziging van de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II*, 1951/52, 2600, 5, p. 2. Tot de wijziging is ook aangespoord in de literatuur: Wichers Hoeth 1953, p. 205 e.v.

5.2.2. Strijd met de waarheid in artikel 3 en 4 Hnw

Daarmee heeft de wetgever ervoor gekozen om in artikel 5b Hnw andere terminologie te hanteren dan in artikelen 3 en 4 Hnw. In artikelen 3 en 4 Hnw komt het woord *misleiding* in het geheel niet voor. In deze bepalingen is opgenomen dat handelsnamen die *in strijd met de waarheid* aanduidingen bevatten omtrent de eigendom of rechtsvorm van de onder de handelsnaam gedreven onderneming, verboden zijn. Een naam *in strijd met de waarheid* is echter niet per definitie ook *misleidend*. Daarnaast volgt uit de Memorie van Toelichting bij de Hnw expliciet dat niet iedere onjuistheid in de handelsnaam die betrekking heeft op de eigendom van de handelszaak of de rechtsvorm van de onderneming, als zodanig ook verboden dient te worden op grond van de artikelen 3 en 4 Hnw. Ook dit bevestigt dat in het handelsnaamrechtelijke systeem de voorkeur is gegeven aan de firmavrijheid in plaats van de firmawaarheid. Dit vormt aanleiding om de wettekst niet te letterlijk te nemen. Wanneer het publiek zich er van bewust is dat de naam, die informatie bevat die in strijd met de waarheid is, *niet* verwijst naar een eigenaar van de onderneming, zal geen aanleiding bestaan voor een verbod op grond van het artikel. Hetzelfde geldt voor de onjuistheid over de rechtsvorm. Hieruit kan worden afgeleid dat in de artikelen 3 en 4 Hnw de functie van de handelsnaam als informatiebron over de identiteit van de onderneming centraal staat[388] en dat ook in die artikelen – ondanks dat een expliciete eis van *misleiding* ontbreekt – de nadruk ligt op het uitsluiten van specifieke onjuistheden die voor het publiek relevant zijn.[389]

5.2.3. Misleiding in artikel 5b Hnw: een onjuistheid van materieel belang

Zelfs de omstandigheid dat een onjuiste indruk kan ontstaan bij het publiek doordat de handelsnaam in strijd met de waarheid is, is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als misleiding. Van misleiding is slechts dan sprake als aannemelijk is dat de onjuiste voorstelling in de handelsnaam, mede gelet op de aard van de ondernemingsactiviteiten, ook van materieel belang is voor de beslissing van het publiek om al dan niet tot aanschaf van een product over te gaan en dat die informatie dus het economisch gedrag kan beïnvloeden.[390] Misleiding veronderstelt derhalve dat het publiek geschaad wordt.

In de rechtspraak is relevant geacht of de verkeerde voorstelling in de handelsnaam bij *een voldoende significant deel* van het publiek bestaat, waarbij het publiek wordt uitgemaakt door de gemiddelde geïnformeerde consument.[391] Dat is opmerkelijk gelet op het feit dat in het handelsnaamrecht gewoonlijk wordt uitgegaan van het brede publiek, bestaande uit alle personen die op

388 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 258.

389 Greup 1931, p. 17 en 84; Pfeffer 1938, p. 95; Wichers Hoeth 1984, p. 139 en 140; MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.

390 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 52-53; Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2418, *IER* 2014, 64, m.nt. Pinckaers (*Recticel/Swiss Sense*), over de handelsnaam Swiss Sense heeft het Hof geoordeeld dat de handelsnaam niet misleidend was in de zin van art. 5b Hnw om de reden dat niet was aangetoond dat de gesuggereerde aanduiding van Zwitserse herkomst, in aanmerking nemende de aard van de onderneming, voor het publiek dat geïnteresseerd is in bedden, materieel relevante informatie betreft.

391 In rov. 45 van Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2418, *IER* 2014, 64, m.nt. Pinckaers (*Recticel/Swiss Sense*), overweegt het hof dat de handelsnaam Swiss Sense niet misleidend is in de zin van art. 5b Hnw waarbij gekeken wordt naar het perspectief van het relevante publiek bestaande uit de(zelfde) gemiddelde consument uit het merkenrecht en het reclamerecht/consumentenrecht (zoals geformuleerd in HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369, (*Güt Springenheide),* rov. 36. Het relevante publiek werd door het Hof in het dictum van het arrest gedefinieerd als de "*gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument*"). *Anders*: Wichers Hoeth 1953, p. 209.

enige wijze met de zaken van de partijen in aanraking kunnen komen.[392] Van oudsher wordt in het handelsnaamrecht gekeken naar het feitelijke gedrag van de individuen die onderdeel zijn van het brede publiek, en wordt geen normatieve benadering gehanteerd.[393] De overweging dat gekeken moet worden naar een significant deel van het publiek of naar de opvatting van de fictieve gemiddelde consument, lijkt wel normatief te zijn, hetgeen moeilijk te rijmen is met klassieke handelsnaamrechtelijke opvattingen. Ik merk evenwel op dat ik in Hoofdstuk 8 zal bespreken dat ook het handelsnaamrecht in recente tijden steeds meer een normatieve beoordeling (van het bestaan van verwarringsgevaar) plaatsvindt.

Daarnaast moet de verkeerde voorstelling een relevante eigenschap van de onderneming betreffen om te kunnen misleiden.[394] Het publiek wordt alleen in dat geval gehinderd in de mogelijkheid om een geïnformeerd besluit te nemen over een transactie met als gevolg dat een besluit wordt genomen of kan worden genomen dat anders, bij een juiste voorstelling van zaken, niet genomen was. Deze toets wordt ook buiten het handelsnaamrecht gehanteerd, bijvoorbeeld bij de beoordeling of bepaalde gedragingen van een onderneming tegenover de consument als misleidende, en derhalve als oneerlijke, handelspraktijk kwalificeren in de zin van artikel 6:193c BW e.v. Dat de handelsnaam voor de consument een belangrijke informatieverschaffer is, volgt wel uit het feit dat artikel 6:193e BW bepaalt dat bij een 'uitnodiging tot aankoop' de identiteit en het geografisch adres van de handelaar en zijn handelsnaam, als essentiële informatie wordt beschouwd die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Misleidende informatie in de handelsnaam kan dus niet alleen verboden zijn krachtens de Hnw, maar tevens een oneerlijke handelspraktijk opleveren volgens de regels van het BW.[395]

De ondergrens om een gedraging als misleidend te kwalificeren ligt met bovenbeschreven toets best hoog. Vereist is – anders dan artikel 3 en 4 Hnw – niet alleen dat de handelsnaam informatie verschaft die in strijd met de waarheid is, maar dat de onwaarheid ook nog zodanig relevante informatie betreft dat dit een voor het (economisch) besluit van het publiek (mede) bepalende factor kan zijn. De praktijk en de wetsgeschiedenis laten zien dat als misleidend in de zin van artikel 5b Hnw zijn beschouwd handelsnamen die een zekere herkomst van de onderneming suggereren,[396] die een onjuiste claim aangaande de historie van de onderneming omvatten (en

392 HR 6 oktober 1949, ECLI:NL:HR:1949:127, *NJ* 1949, 636 (*Nijma*); HR 24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861, *NJ* 1978, 431, m.nt. Wachter, *BIE* 1977, 72, m.nt. Boekman (*Tandem/Tendum*); HR 6 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AB9601, *NJ* 1986, 292, m.nt. Wichers Hoeth (*Seaship/Sealiner*), waarover meer in paragraaf 8.12.

393 Dit zal in paragraaf 8.13 uitgebreid aan bod komen.

394 HR 27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2162, *Ondernemingsrecht* 2010, 21, m.nt. Vletter-Van Dort, *NJ* 2014, 201, m.nt. Du Perron (*World Online*). Ook Verkade 1981, p. 401, die bespreekt dat voor misleiding vereist is dat het publiek zich bekocht voelt.

395 Zie in dit verband o.a. Wichers Hoeth 1953, p. 210; Arkenbout 1997, p. 8; conclusie van A-G Asser bij HR 14 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0279, *NJ* 1992, 393, m.nt. Verkade (*Nivak*), rov. 2.3 en de aldaar genoemde literatuur; RCC 13 september 2018, nr. 2018/00649 (*Lucky Duck*); RCC 30 november 2017, nr. 2017/00724 (*Alles4noppes.nl*). Gelet op het feit dat domeinnamen tegenwoordig vaak snel kwalificeren als handelsnaam is relevant dat op basis van HvJ EU 11 juli 2013, C-657/11, ECLI:EU:C:2013:516 (*BEST*) wordt aangenomen dat wanneer met de aanduidingen die onderdeel uitmaken van de domeinnaam wordt getracht om internetgebruikers ertoe aan te zetten om de website te raadplegen en belangstelling voor het aanbod te laten krijgen, sprake is van reclame.

396 Greup 1954, p. 586; Vgl. ook A-G Hooykaas bij HR 28 september 1950, ECLI:NL:HR:1950:211, *NJ* 1951, 152 (*The Anglo-American Cigarette Company*); Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2418, *IER* 2014, 64, m.nt. Pinckaers (*Recticel/Swiss Sense*).

daarmee de suggestie van degelijkheid en soliditeit)[397] of die suggerenren dat aan de onderneming een bepaalde onderscheiding is toegekend.[398]

Hoewel deze toets wél wordt aangelegd bij een op artikel 5b Hnw gebaseerde vordering (waarin zoals gezegd de eis van misleiding wél letterlijk is opgenomen),[399] lijkt het er – op basis van de literatuur en rechtspraak – op dat voor toepasselijkheid van artikelen 3 en 4 Hnw niet een dergelijke wijziging van het economisch gedrag vereist is. Dit zou betekenen dat de misleiding in zijn juridische betekenis zoals wij die vandaag de dag hanteren dus mogelijk een andere is dan de misleiding die door artikel 3 en 4 Hnw wordt verboden.[400|401]

5.2.4. Verwarring en misleiding: verschillende gradaties van een verkeerde opvatting?

Een deel van de onduidelijkheid op dit punt is ontstaan doordat de termen verwarring en misleiding in de literatuur met grote regelmaat als (verwarrende) synoniemen zijn gebezigd, althans dat de begrippen niet duidelijk werden onderscheiden.[402] Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat gewekte verwarring omtrent de eigendom al volstond voor een verbod ex artikel 3 Hnw,[403] en dat ook regelmatig werd overwogen dat artikel 5 Hnw tot doel had om 'misleiding door verwarring' bij het publiek te voorkomen.[404]

---

397 Rb. Amsterdam (ktr.) 13 januari 1995, ECLI:NL:KTGAMS:1995:AI9385, *Prg.* 1996, 4594, m.nt. Van der Heiden (*Veldman*).

398 Rb. Den Haag (ktr.) 30 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 (*Royal Dutch Holding*).

399 Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2418, *IER* 2014, 64, m.nt. Pinckaers (*Recticel/Swiss Sense*).

400 Vgl. A-G Moltmaker in zijn conclusie bij HR 24 januari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5177, *NJ* 1986, 360, m.nt. Wichers Hoeth (*Rudolf Huyser*) die zich afvraagt of het gevaar van misleiding van het publiek, hoewel dat vereiste in art. 4 Hnw niet uitdrukkelijk wordt vermeld, niettemin ook voor de toepasselijkheid van dat artikel als vereiste moet gelden. Indien dat het geval zou zijn, meent Moltmaker (met verwijzing naar Boekman, *De Handelsnaam*, p. 48) dat art. 4 mogelijk slechts een uitwerking is van art. 5b voor een bijzonder geval en is art. 4 naast art. 5b overbodig. De Hoge Raad beantwoordt de vraag niet. In gelijke zin ook Wichers Hoeth 1953, p. 207.

401 In de Nota naar aanleiding van het Verslag bij de Wijziging van de Hnw, *Kamerstukken II* 1951/52, 2600, 5, p. 2 kan mogelijk een aanwijzing worden gevonden voor het standpunt dat de wetgever niet voor ogen had om een andere maatstaf te hanteren: "*In de tweede plaats is het volgens de voorgestelde tekst voldoende, dat een verkeerde voorstelling te duchten valt. Het gaat hier om een bepaalde aanduiding van een onderneming, zonder dat er sprake is van een vergelijking met een handelsnaam van een andere onderneming. Evenals in de artikelen 3, eerste lid, en 4 moet derhalve komen vast te staan, dat de voorstelling onjuist is.*"

402 Zie ook Verkade 1981, p. 408, waar wordt beschreven dat het begrip verwarren in de praktijk is ontdaan van zijn ethische geladenheid; Wichers Hoeth 1971, p. 89.

403 Zie bijvoorbeeld Greup 1931, p. 68-69, over het verband tussen art. 3 en art. 5 Hnw: "*Deze mogelijkheid schijnt vooral van belang in gevallen, dat art. 5 te kort zou schieten. Voor een deel waakt ook dit artikel tegen misleiding wat betreft den eigendom van een handelszaak: indien het publiek de zaken zoodanig verwart dat het, denkende met de eene te doen te hebben, zich tot de andere wendt, vergist het zich daarmede tevens ten opzichte van den eigendom.*" In de MvA bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 5, p. 12 wordt de verhouding als volgt geduid: "*Volkomen juist wordt ingezien, dat art. 5 ook voorziet in het geval, dat iemand met een op een bepaald handelsgebied bekenden geslachtsnaam zich ertoe leent om door middel van dien naam concurrentie aan te doen. Dergelijke praktijken zullen, wordt het voorstel wet, vrij gevaarlijk blijken, want, indien de handelsnaam in zijn geheel op den anderen gelijkt, zal dit artikel van toepassing zijn, en, indien men alleen dien geslachtsnaam bezigt bij een overigens duidelijk verschillenden handelsnaam, overtreedt men art 3.*" Vgl. ook het onderscheid tussen Dorhout Mees 1976, p. 42-43 die bij artikel 3 en 4 spreekt van "verwarring omtrent de eigendom" en "verwarring omtrent de rechtsvorm", en Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 232 en 237 die juist spreken over "misleiding omtrent de eigendom van de onderneming" en "misleiding omtrent de rechtsvorm van de onderneming".

404 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 83; HR 19 december 1927, ECLI:NL:HR:1927:131, *NJ* 1928, 187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe I*). Zie ook A-G Mok in zijn conclusie bij HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223, *BIE* 1999, 52, m.nt. Verkade (*Stermij*), rov. 2.4 die stelt dat art. 5 Hnw waakt tegen misleiding van het publiek. In gelijke zin MvT bij de Wijziging van de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1951/52, 2600, 3, p. 2. Ditzelfde fenomeen is zichtbaar in het merkenrecht; vgl. T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 217-218 waar een ruime toepassing van verwarring als misleiding in het merkenrecht zelfs rechtstreeks wordt gekoppeld aan de beperkte bescherming die de Hnw biedt om op te treden tegen misleidend merkgebruik.

Artikel 5 kent als criterium alleen verwarringsgevaar. Hoewel het in de praktijk mogelijk is dat de grens tussen verwarring en misleiding vaag is, omdat mede van de publieksperceptie afhankelijk is of nu sprake is van verwarring of van misleiding, verdient het niet de schoonheidsprijs om deze termen door elkaar te gebruiken omdat ze in beginsel een andere lading hebben. Ook worden de begrippen nog wel eens opgerekt wanneer dat ten goede komt aan een gedegen bescherming van de handelsnaam.[405] De drempel voor een te honoreren verwarringsverwijt wordt eerder overschreden dan die voor een gegrond verwijt van misleiding. Er lijkt wat voor te zeggen dat het voor het aannemen van verwarringsgevaar in de regel voldoende is dat de concurrent geschaad wordt – terwijl geen onoverkomelijke schade aan de publieksbelangen wordt aangericht – maar dat voor misleiding vereist is dat niet alleen de partij die de handelsnaam eerder rechtmatig voerde, maar ook het publiek daadwerkelijk schade ondervindt.[406] Een juiste afbakening van de begrippen verwarring en misleiding is tevens van belang voor de toepassing van artikel 5b Hnw waarvoor 'werkelijke' misleiding vereist is. Wanneer men instemt met onduidelijkheid op dit punt, dan kan dat ten koste gaan van de rechtszekerheid.

Dat de misleiding die bedoeld wordt in artikelen 3 en 4 Hnw een andere is dan de misleiding uit artikel 5b Hnw maak ik onder meer op uit de Memorie van Toelichting uit 1918. Daaruit volgt slechts dat:

- verboden is dat Hendrik Klaassen de handelsnaam 'FREDERIK PIETERSEN' voert als hij geen vennoot heeft die 'Frederik Pietersen' heet (artikel 3); en,
- op zich gangbare benamingen van rechtsfiguren die niet van toepassing zijn, in de eerste plaats vermeden behoren te worden (artikel 4).

Deze onjuistheden zijn verboden omdat het gebruik van de naam bij het publiek een onjuiste indruk achterlaat en omdat niet valt in te zien welk (zwaarder wegend) rechtmatig belang van de gebruiker van de feitelijk onjuiste handelsnaam zou rechtvaardigen dat die onjuiste indruk geduld moet worden. Nergens wordt echter benadrukt dat het publiek door die onjuistheid noodzakelijkerwijs een andere economische beslissing neemt dan wanneer zij bekend was geweest met de juiste identiteit of rechtsvorm van de ondernemer.[407] De grondslag voor de verboden van artikelen 3 en 4 Hnw moet dan ook niet uitsluitend worden gezocht in het antwoord op de vraag of het publiek zich bekocht voelt, slechter af is, of schade heeft geleden. Het verbod wordt ook gegrond op het belang van andere marktdeelnemers om te voorkomen dat een concurrent een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel kan behalen door de onjuistheid in de handelsnaam. Zelfs indien dat het publiek niet schaadt, is een dergelijke gedraging oneerlijk.[408] Wanneer het publiek uit de naam kan concluderen dat een bepaalde drager van de (persoons)naam die in de handelsnaam is opgenomen (mede)eigenaar is van de onderneming, en die indruk niet strookt met de werkelijk-

405 T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 218: Omdat de Hnw geen bescherming biedt tegen inschrijving en gebruik van een merk dat het publiek misleidt, betogen de auteurs dat valt toe te juichen wanneer een jonger merk dat verwarring wekt met een oudere handelsnaam, als misleidend in de zin van art. 2.28 lid 1 (e) BVIE (thans 2.28 lid 1 juncto 2.2bis lid 1 (g) BVIE) zou kwalificeren.

406 Verkade 1978, p. 257.

407 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.

408 Pinckaers 1996, p. 222.

heid – op het moment van aanvang van het gebruik van de handelsnaam –[409], is in beginsel aanleiding voor een verbod ex artikel 3 Hnw.[410]

De gedachte is dat de hiervoor beschreven vormen van onjuiste identificatie (omtrent eigendom en rechtsvorm) per definitie in het economisch verkeer niet toelaatbaar geacht kunnen worden, ook als het publiek daardoor geen schade lijdt, omdat dergelijke praktijken gewoonweg niet passend zijn in een eerlijk en rechtvaardig handelsverkeer. Wanneer een onderneming bewust ervoor kiest om onjuiste informatie in de handelsnaam op te nemen, dan wordt het, in de klassieke opvatting, niet doorslaggeven geacht of het publiek als gevolg daarvan op het verkeerde been wordt gezet. De daad en niet het gevolg leidt er in dat geval toe dat het verbod op zijn plaats is.[411] In paragraaf 5.4.3 zal ik bespreken waarom het verbod zonder werkelijke misleiding, moeilijk in de systematiek van de wet past.

Het is evenwel de vraag of dat ertoe leidt dat een *on*bewuste onjuistheid niet verboden is krachtens artikel 4 Hnw. Dat zou vreemd zijn. Deze omstandigheid speelde mee in het geschil tussen Meijering en Ronde Venen.[412] In dat geschil was een vordering tot schadevergoeding ingesteld omdat een procedure aanhangig was gemaakt op naam van een niet bestaande rechtspersoon. Meijering vorderde schadevergoeding in verband met een schending van art. 4 Hnw juncto art. 6:162 BW. Deze werd afgewezen. Daarbij speelde enerzijds dat de onjuiste suggestie van rechtspersoonlijkheid (door vermelding van 'B.V.') abusievelijk plaatsvond, maar anderzijds dat de andere partij deze onjuistheid onmiddellijk doorzag, en aldus niet werkelijk misleid werd. Het is echter niet duidelijk of de Hoge Raad van mening was dat geen sprake was van schade, of dat de Hoge Raad meende – zoals A-G Wesseling-van Gendt in haar Conclusie[413] – dat geen sprake was van een schending van art. 4 Hnw. Ik acht aannemelijk dat ook wanneer onbewust een onjuistheid omtrent de rechtsvorm in de handelsnaam sluipt, op zichzelf wel sprake kan zijn van een schending van art. 4 Hnw. In dat geval is juist weer wél doorslaggevend of bij het publiek een onjuiste indruk kan ontstaan.

Hoe dan ook geldt dat uit de systematiek van de wet volgt dat niet iedere feitelijke onjuistheid behoort te leiden tot een verbod, en ook niet iedere onjuiste indruk die bij het publiek kan ontstaan behoort te worden verboden.

---

409 In HR 6 oktober 1949, ECLI:NL:HR:1949:127, *NJ* 1949, 636 (*Nijma*) is geoordeeld dat het artikel slechts toepassing vindt wanneer de onrechtmatigheid "*van den aanvang af dat een handelsnaam werd gevoerd, aanwezig is geweest, zodat het voeren van een handelsnaam, aanvankelijk rechtmatig, niet onrechtmatig kan worden door het opkomen van omstandigheden, geheel liggende buiten het toedoen van hem die dien handelsnaam tot dan toe voerde*". Onjuist acht ik dan ook Rb. Gelderland (vzr.) 21 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:1248 (*Helldorfer*), rov. 4.5 waarbij aan gedaagde op grond van art. 3 én 5 Hnw het verbod werd opgelegd om de handelsnaam HELLSDORFER in Arnhem te voeren, terwijl het wel gerechtigd was om HELLDORFER (PRESIKHAAF) in Presikhaaf te voeren. Dat expansie, vanwege een eerdere gebruiker van de handelsnaam HELLDORFER in Arnhem onmogelijk (want verwarringwekkend) is, betekent niet dat de handelsnaam van gedaagde van aanvang af misleidend is geweest in de zin van art. 3 Hnw.

410 Arkenbout 1991, p. 40.

411 In het geval dat het publiek niet werkelijk op het verkeerde been wordt gezet, zal het evenwel lastig zijn om ex art. 4 Hnw juncto art. 6:162 BW, schadevergoeding te vorderen.

412 Het is de vraag of bij een onbewuste onjuistheid steeds sprake zal zijn van een misleiding in de zin van art. 4 Hnw. Vgl. HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1037, *NJ* 2013, 512 (*Meijering/Ronde Venen*).

413 Ro. 2.20 van de conclusie.

Een handelsnaam die bestaat uit een naam van een persoon die niet de eigenaar is van de onderneming, kan geoorloofd zijn wanneer het voor het publiek duidelijk is dat de aangeduide persoon niets van doen heeft met de onderneming, bijvoorbeeld omdat het een naam van een historisch persoon betreft (zoals ook beschreven in paragraaf 3.4.2).[414] In dat geval zal een verbod niet gerechtvaardigd zijn. Evenmin bestaat aanleiding voor een verbod als het publiek geen verband zal leggen tussen de onderneming en een persoon die dezelfde naam draagt als de in de handelsnaam gebruikte (persoons)naam, bijvoorbeeld omdat de naam veelvuldig voorkomt.[415]

Ook art. 4 Hnw is niet toepasselijk als een bestanddeel van de handelsnaam wellicht een onjuiste suggestie wekt over de rechtsvorm, maar de rest van de (volledige) handelsnaam, die onjuiste indruk wegneemt. Als voorbeeld wordt veelal genoemd het gebruik van termen die een bepaalde rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid suggereren, zoals de term 'maatschappij'. Deze term werd in de praktijk gezien als een verwijzing naar een onderneming die vanuit een besloten vennootschap werd gedreven. Als echter een commanditaire vennootschap een naam voert waarin de term 'maatschappij' is opgenomen, terwijl uit het overige van de naam duidelijk blijkt dat de onderneming wordt gedreven door een commanditaire vennootschap, zal een verbod niet aan de orde zijn.[416]

Een onjuiste indruk omtrent de eigendom kan ook ontstaan in het geval dat de gekozen handelsnaam op zichzelf feitelijk juist is, maar dat het publiek de gekozen naam zal verbinden aan een andere onderneming, die bijvoorbeeld in de markt grote bekendheid geniet. Boekman heeft – mijns inziens terecht – betoogd dat wanneer de handelsnaam de werkelijke persoonsnaam bevat van de eigenaar, nooit sprake zal zijn van toepasselijkheid van art. 3 Hnw, ook niet als het publiek op basis van die handelsnaam de indruk kan krijgen dat de onderneming toebehoort aan een andere eigenaar met dezelfde persoonsnaam die die naam eerder rechtmatig in zijn handelsnaam voerde. In dat geval zal de kwestie beslecht moeten worden op de voet van art. 5 Hnw.[417]

Tot slot wordt verwezen naar lid 3 van art. 3 en 4 Hnw. Ook die artikelleden maken duidelijk dat een feitelijk onjuiste indruk in sommige gevallen toelaatbaar wordt geacht.

5.3. De uitzonderingen van artikel 3 lid 3 en artikel 4 lid 3 Hnw

Lid 3 van artikelen 3 en 4 Hnw bevat een uitzondering die ertoe leidt dat de handelsnaam na overdracht van de onderneming, ook door de rechtsopvolger rechtmatig gevoerd kan worden, onder

414 In de MvT wordt op p. 4 het voorbeeld genoemd van de handelsnaam BENJAMIN FRANKLIN voor een fabriek van bliksemafleiders. Het publiek zal niet vermoeden dat de oud-Amerikaanse politicus en wetenschapper daadwerkelijk iets met de verkoper van bliksemafleiders te maken heeft.

415 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 4; Beerman 1941, p. 132, met verwijzing naar HR 13 augustus 1923, ECLI:NL:HR:1923:68, *W* 11119, m.nt. Molengraaff (*Harmens en Zoon*).

416 Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 463.

417 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 43. *Anders*: Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 234. Laatstgenoemd standpunt overtuigt mij niet. Geen van de uitspraken waarnaar door Van Nispen e.a. wordt verwezen (Hof 's-Hertogenbosch 7 februari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BH3038 (*Bloks/Blok&Boeije*); Rb. Haarlem (vzr.) 30 december 1988, ECLI:NL:RBHAA:1988:AM1320 (*Gorter Branddeurenfabriek/Balm en Gorter Branddeuren*); Rb. Arnhem (vzr.) 7 juni 1999, ECLI:NL:RBARN:1999:AH7900 (*Bouwman*)) betreft een uitspraak over art. 3 Hnw, maar juist over art. 5 Hnw. Er bestaat geen discussie over het feit dat het 'eigen naam-verweer' in het kader van art. 5 Hnw niet opgaat.

de voorwaarde dat de rechtsvoorganger instemt met het voortgezet gebruik van de handelsnaam.[418] Deze bepaling is in het exploitatiebelang van de partijen die betrokken zijn bij een overdracht van de handelsnaam tezamen met de onderneming. Immers, zo kan ook de rechtsopvolger profiteren van de onder de handelsnaam opgebouwde goodwill. Deze uitzonderingen voor gevallen waarbij de handelsnaam en de onderneming afkomstig zijn van iemand, die die naam heeft gevoerd niet in strijd met deze wet lijken niet te rijmen met de gedachte dat een onjuiste indruk over de identiteit van de eigenaar of rechtsvorm voorkomen moet worden.

Is nu de gedachte van de wetgever dat in die gevallen het commerciële belang bij voortzetting van de handelsnaam prevaleert boven de rechtszekerheid in het algemene, publieke belang, dat erin bestaat dat het publiek een juiste indruk krijgt van de betrokken en verantwoordelijke vennoten of de rechtsvorm? Daarover wordt wisselend gedacht. Treffend is de uitspraak over de handelsnaam JACOBUS TOET waarin door de Haagse voorzieningenrechter inderdaad werd aangenomen dat het gebruik van de persoonsnaam van een ander in de handelsnaam in beginsel tot misleiding van het publiek leidt, maar dat deze misleiding op basis van artikel 3 lid 3 Hnw toelaatbaar is indien de handelsnaam en de onderneming afkomstig zijn van iemand die de handelsnaam rechtmatig heeft gevoerd.[419] Steinhauser benadrukte in zijn noot bij het vonnis – mijns inziens terecht – dat artikel 3 lid 3 Hnw niet zegt dat de misleiding geoorloofd is, maar dat van misleiding *geen sprake is* omdat de goodwill, die aan die handelsnaam is verbonden, toebehoort aan de onderneming die deze naam draagt.[420] Met andere woorden, het publiek zal zich – wanneer aan de voorwaarden van artikel 3 lid 3 Hnw is voldaan – niet bekocht voelen omdat het publiek er *terecht* van uitgaat dat de persoon wiens naam in de handelsnaam is opgenomen, betrokken is (geweest) bij de onderneming.[421] Bovendien is de concurrentie geen 'onrecht' aangedaan omdat het gebruik van de naam van de voorganger gerechtvaardigd is door de historie. Een vergelijkbare situatie doet zich voor wanneer in een handelsnaam gebruik wordt gemaakt van de aanduiding "voorheen genaamd" of "v/h", waarmee (op feitelijk correcte wijze) wordt verwezen naar een vroegere handelsnaam van (bijvoorbeeld) een rechtsvoorganger. Vanwege de feitelijke juistheid van die informatie, zal dit gebruik in beginsel niet ongeoorloofd zin op grond van artikel 3 Hnw. Mogelijk kan zulk gebruik wel ongeoorloofd zijn krachtens artikel 5 Hnw (paragraaf 8.15.3).

Wanneer we uitgaan van de gedachte dat artikelen 3 en 4 Hnw niet steeds verlangen dat het publiek zich bekocht voelt, heeft evenwel te gelden dat het feit dat een handelsnaam eerder rechtmatig door de 'naamgever' is gevoerd op zichzelf niet wegneemt dat een onjuiste indruk bij het publiek kan ontstaan over de eigendom van die zaak ná de overdracht. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dan ook dat de uitzonderingen van artikel 3 lid 3 en artikel 4 lid 3 Hnw strikt en limitatief moeten worden toegepast (hetgeen ook betekent dat de uitzondering van art. 4 lid 3

418 Hetgeen voor de vennootschap onder firma ook volgt uit art. 30 WvK.

419 Rb. 's-Gravenhage 25 februari 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN4816, *BIE* 2010, 40, met kritische annotatie van Steinhauser, *IER* 2010, 51, met kritische annotatie van Van Oerle (*Jacobus Toet*).

420 Vgl. Rb. Breda 7 augustus 1991, ECLI:NL:RBBRE:1991:AH3837 (*Aguas del Lago*).

421 Vgl. ook het merkenrechtelijke arrest van HvJ EG 30 maart 2006, C-259/04, ECLI:EU:C:2006:215 (*Elizabeth Florence Emanuel*), waarin werd geoordeeld dat het gebruik van de naam van de couturier die voorheen eigenaar van de onderneming was niet misleidend was, omdat de kenmerken en kwaliteit van de kledingstukken gewaarborgd bleef door de onderneming die na overdracht houder werd van het merk.

Hnw conform de wettekst alleen geldt voor eenmanszaken).[422] De uitzondering is alleen van toepassing wanneer de handelsnaam afkomstig is van iemand die rechtmatig dezelfde naam gebruikte. In de rechtspraak is wel aangenomen dat bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het gebruik ook rekening dient te worden gehouden met de (gebruiks)voorwaarden die bij de bedrijfsopvolging zijn afgesproken.[423]

Ondanks de strikte interpretatie van artikel 3 lid 3 en artikel 4 lid 3 Hnw, lijkt niet noodzakelijk dat na de overdracht exact dezelfde naam als voor de overdracht wordt gevoerd. Wanneer de rechtsopvolger de naam wijzigt op een (ondergeschikt) punt dat niet ziet op het kenmerkende bestanddeel dat – eventueel in het kader van een conflict via artikel 5 Hnw – relevant is, wordt het beroep op de prioriteit van het rechtmatige voorgebruik van de overgedragen naam niet afgesneden.[424] Waar op dit punt de grens van het toelaatbare loopt is niet geheel duidelijk. Mijns inziens zou als leidraad gehanteerd kunnen worden dat wijziging van de handelsnaam geoorloofd is, wanneer de naam in zijn gewijzigde vorm, door het publiek nog steeds wordt waargenomen als de aanduiding van dezelfde onderneming.

Hoewel de Hoge Raad wel heeft aangenomen dat voor een rechtsgeldig beroep op lid 3 van artikel 3 en 4 vereist is dat de gehele onderneming met de handelsnaam moet zijn overgedragen,[425] moet dat mijns inziens in de tijdsgeest geplaatst worden. Uit hetgeen in Hoofdstuk 7 zal worden overwogen over de gebonden overdracht van de handelsnaam volgt wat mij betreft dat dit niet langer als geldend recht kan worden beschouwd.

5.4. De handelsnaam als informatieverschaffer

Het is verklaarbaar vanuit het historisch perspectief dat een onjuiste indruk omtrent de eigendom of rechtsvorm van de onder de handelsnaam gedreven onderneming niet geduld kon worden. Zoals de wetgever al benoemde in de Memorie van Toelichting, kwam het gebruik van dergelijke onjuistheden in de handelsnaam, met de kwade bedoeling om het publiek te misleiden, in het Nederlandse handelsverkeer veelvuldig voor en er ligt dan ook een algemeen belang van openbare orde ten grondslag aan de gedachte dat dergelijke misleiding verboden behoort te zijn. Dat het publiek zich op basis van een handelsnaam liet misleiden is niet onbegrijpelijk wanneer men

422 HR 24 januari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5177, *NJ* 1986, 360, m.nt. Wichers Hoeth (*Rudolf Huyser*); HR 13 juli 1925, ECLI:NL:HR:1925:51 (*Max Dohle*). In deze zaak ging het achtereenvolgens om de volgende naamswijzigingen: 'Max Dohle' werd 'Weduwe Max Dohle' en vervolgens weer 'Max Dohle'. Bij de laatste naamswijziging (weghalen 'weduwe') bestond er al een andere Max Dohle die bezwaar maakte. Voor de toepassing van art. 3 komt het aan op de persoon die door de naam wordt aangeduid. Tussen de naam Max Dohle en Weduwe Max Dohle zit een duidelijk verschil.

423 In Rb. Gelderland (vzr.) 21 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:1248 (*Helldorfer*), rov. 4.4-4.6, oordeelde de voorzieningenrechter dat de gedaagde partij slechts het recht had verkregen om de handelsnaam HELLSDORFER PRESIKHAAF voor de vestiging in Presikhaaf te voeren, en niet mede om de naam HELLDORFER in Arnhem te voeren (waar door eiseres reeds vele jaren een zeer bekende onderneming onder de naam HELLDORFER werd gevoerd). Het gebruik van de handelsnaam in Arnhem werd zowel op grond van art. 3 als art. 5 Hnw verboden. In voetnoot 409 beschreef ik reeds dat ik het verbod ex art. 3 Hnw niet op zijn plaats acht.

424 HR 21 mei 1948, *NJ* 1949, 681 (*Hollandia III*). In Rb. Den Haag 10 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4772 (*Meering Touringcars*), rov. 4.24 e.v., werd aangenomen dat de 'voortgezette' handelsnaam in te grote mate was gewijzigd om op de prioriteit van de voorgebruiker voort te bouwen.

425 HR 3 april 1933, ECLI:NL:HR:1933:232 (*J. Sirks & Zoon*); HR 26 oktober 1936, ECLI:NL:HR:1936:348 (*Firma Jan Graus & Co*).

de identificatiefunctie van de handelsnaam in ogenschouw neemt. De handelsnaam (die een persoonsnaam bevat) verschafte aan derden – consumenten, leveranciers, afnemers, concurrenten enzovoorts – de informatie die nodig was om vast te stellen wie binnen de onderneming voor de daden van de vennootschap aansprakelijk was (en of eventuele schade op die persoon te verhalen viel).[426] Tevens maakt de handelsnaam die een indicatie vormt van een zekere rechtsvorm aan het publiek duidelijk of men van doen heeft met een kleine handelaar of een grootscheepse en (vaak) financieel sterke onderneming.[427] Die informatie was op het moment dat de Hnw tot stand kwam niet eenvoudig op andere wijze te achterhalen uit andere bronnen.[428] Het publiek ging af op de informatie die door de handelsnaam werd verstrekt.[429]

In die situatie was het dus in zekere zin ook niet nodig voor de wetgever om expliciet te benoemen dat een onjuistheid ten aanzien van de identiteit of rechtsvorm zodanig moest zijn dat het publiek op basis van de onjuiste handelsnaam tot een economische gedraging kon komen waarvan men bij een juiste voorstelling van zaken had afgezien. Gelet op de identificatiefunctie van de handelsnaam bestond er geen twijfel over dat het belang van het publiek om onwaarheden uit de handelsnamen te verbannen groot was en dat een deel van het publiek mede op de inhoud van de handelsnaam zou afgaan bij het aangaan van een economische transactie. Om die reden was het in de praktijk eerder regel dan uitzondering dat in juridische procedures een verbod werd opgelegd aan de handelsnaam die in strijd met de waarheid aanduidingen bevatte omtrent de eigendom of rechtsvorm van de onder de handelsnaam gedreven onderneming.[430] Slechts in uitzonderingsgevallen werd aangenomen dat de informatiefunctie niet werd geschonden omdat de onwaarheid of onjuistheid door het publiek werd doorzien. In die situatie bestond geen noodzaak tot het opleggen van een verbod.

5.4.1. De door de handelsnaam verstrekte informatie en de tijdsgeest bepalen mede de publieksperceptie

Zoals zo vaak in het handelsnaamrecht, is de publieksperceptie van doorslaggevend belang bij de vaststelling of door de handelsnaam een onjuiste indruk wordt gewekt. Ten aanzien van de publieksperceptie is aardig om te zien dat A-G Langemeyer in zijn conclusie bij *Nijma* in 1949 al

426 Oneens ben ik het dan ook met Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 439-440, waar hij overweegt dat de wet dus niet waarborgt dat uit de handelsnaam iets geleerd kan worden omtrent de persoon die verantwoordelijk is voor de onderneming. Het kan zo zijn dat door de wetgever het systeem van firmavrijheid is verkozen boven het systeem van firmawaarheid, maar dat laat onverlet dat wanneer een handelsnaam een geslachtsnaam bevat, dit wel degelijk kan worden opgevat als informatie omtrent de persoon die verantwoordelijk is voor de onderneming. Juist teneinde te voorkomen dat op dit punt aan het publiek onjuiste informatie wordt verschaft is de verbodsbepaling van art. 3 in de wet opgenomen.

427 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3: Voorkomen moet worden dat ten onrechte de indruk wordt gewekt "*dat de zaak zou toebebooren aan een koopman, optredend in een ander, een meer indrukwekkend, rechtskleed dan werkelijk het geval is*". Ook Pfeffer 1938, p. 102; A-G Wesseling-van Gent in rov. 2.17 van haar conclusie bij het arrest HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1037, *NJ* 2013, 512 (*Meijering/Ronde Venen*).

428 De Handelsregisterwet, die mogelijk maakte dat de relevante gegevens van actieve ondernemingen inzichtelijk werden, dateert immers ook pas van 1921. Ten tijde van het ontwerpen van de Hnw was men dus – in ieder geval in praktische zin – nog onwetend over de toenemende transparantie van het handelsverkeer.

429 Dit werd overigens betwijfeld in Polak 1938, p. 538, die meende dat eenieder die werkelijk geïnteresseerd was in de solvabiliteit van een onderneming het handelsregister zou raadplegen.

430 Zoals HR 24 januari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5177, *NJ* 1986, 360, m.nt. Wichers Hoeth (*Rudolf Huyser*); Rb. 's-Gravenhage 25 februari 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN4816, *BIE* 2010, 40, m.nt. Steinhauser, *IER* 2010, 51, m.nt. Van Oerle (*Jacobus Toet*). Greup 1931, p. 17 en 84.

overwoog dat de (fantasie)naam 'NIJMA', als (tweede) handelsnaam van de rechtspersoon 'NV SCHOENFABRIEK WELLEN & CO', niet net zo gemakkelijk als aanduiding van eigendom van een onderneming zal worden opgevat (zoals bedoeld in artikel 3 Hnw) als het geval is met een persoonsnaam van een natuurlijk persoon.[431] Ik begrijp die opmerking aldus dat een fantasienaam minder snel de functie van informatieverschaffer over eigendom van de onderneming vervult dan een handelsnaam die bestaat uit een persoonsnaam. Het publiek zal in die fantasienaam normaliter geen verwijzing naar de eigenaar lezen. Een 'onjuistheid' in de fantasiehandelsnaam zal als gevolg daarvan door het publiek minder snel worden herkend of als relevant of materieel worden bestempeld, dan de onjuistheid van een persoonsnaam. De opmerking van de A-G moet derhalve vooral in het licht van de misleidingsbepalingen worden gezien. De Hoge Raad oordeelde overigens dat de toepassing van artikel 3 Hnw niet beperkt was tot namen van natuurlijke personen en ook ziet op fantasieaanduidingen die onderdeel uitmaakte van een – in die zaak: statutaire – (handels)naam.[432] Artikel 3 beschermt dus niet alleen de persoonsnaam. Hoewel dit niet uit de totstandkomingsgeschiedenis volgt – en de literatuur op dit punt veelal juist de andere kant op wees –[433] is dit oordeel wel te begrijpen vanuit de grondhouding dat de bepalingen van de Hnw stuk voor stuk ook het algemeen belang dienden.

De opmerking van A-G Langemeyer staat echter als een huis. Hoe groot is de kans nu dat het publiek op basis van een fantasieaanduiding een onjuiste indruk zal krijgen omtrent de eigendom van een onderneming? En is die kans niet nog veel kleiner bij – bijvoorbeeld – (louter) beschrijvende handelsnamen? Van een onjuiste indruk omtrent de eigendom van een onderneming die het gevolg is van het gebruik van een fantasie-handelsnamen of een louter beschrijvende handelsnaam, zal slechts sprake kunnen zijn wanneer die fantasienaam of beschrijvende handelsnaam een grote bekendheid heeft opgebouwd. Het publiek zou dan, indien een latere gebruiker een zelfde naam kiest, een onjuiste indruk kunnen krijgen over de eigendom van de latere onderneming die men onder die overeenstemmende naam is gaan drijven. Dit lijkt evenwel geen geval van misleiding dat door artikel 3 Hnw behoort te worden geregeld maar eerder van een conflict tussen twee overeenstemmende handelsnamen waarbij op basis van artikel 5 Hnw beoordeeld moet worden of sprake is van verwarringsgevaar.[434]

Maar ook ten aanzien van de persoonsnaam is de situatie gewijzigd. De ontwikkeling van het handelsnaamrecht wordt treffend blootgelegd door het Amsterdamse Hof in de zaak *Bakkenist*. Het Hof bepaalde dat een handelsnaam als onderscheidingsteken voor de onderneming, in de ogen van het publiek na verloop van tijd geabstraheerd wordt van de persoonsnaam die van de handelsnaam onderdeel uitmaakt. De handelsnaam is dan de aanduiding geworden van een onderneming met een eigen identiteit onafhankelijk van degenen aan wie die onderneming toebehoren en/of bij die onderneming werkzaam zijn.[435] In die situatie is voor toepassing van het verbod uit artikel 3 Hnw niet langer ruimte. Artikel 3 is dan uitgewerkt. Het is dan ook zeker geen

431 HR 6 oktober 1949, ECLI:NL:HR:1949:127, *NJ* 1949, 636 (*Nijma*).
432 Zoals ook betoogd werd door Greup 1931, p. 68.
433 O.a. Polak 1938, p. 513; Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 44.
434 Boekman lijkt oog te hebben gehad op hetzelfde grijze gebied, in: Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 45.
435 Hof Amsterdam 30 december 1993, ECLI:NL:GHAMS:1993:AM2136, *BIE* 1995, 82, m.nt. Boekman (*Bakkenist*). Vgl. ook Hof 's-Gravenhage 28 april 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM3008 (*Fraassen*), rov. 3.7.2: *"Het is in het huidige handelsverkeer een meervoorkomend en bij het publiek bekend fenomeen dat een onderneming onder een bepaalde familienaam na verloop van tijd wordt overgedragen aan derden, die geen verwanten zijn van de oorspronkelijke familie."*

automatisme dat de handelsnaam voor het publiek *steeds* iets zegt over de persoon van de eigenaar of de rechtsvorm van de onderneming.

Doordat de functie van de handelsnaam in de afgelopen eeuw is gewijzigd, is het publiek steeds minder afhankelijk geraakt van de informatie die in de handelsnaam is opgenomen. Het publiek zal minder snel geneigd zijn om een handelstransactie aan te gaan met een onderneming enkel op basis van de informatie in de handelsnaam, en in het bijzonder op basis van de informatie die iets zegt over de identiteit van de eigena(a)r(en) of de rechtsvorm van de onderneming. Dit geldt in de eerste plaats omdat de handelsnaam veelal niets meer zegt over de persoon van de eigenaar (maar bestaat uit fantasieaanduidingen of beschrijvende namen). Hoewel de Hoge Raad heeft beslist dat artikel 3 Hnw ook geldt voor fantasienamen (en niet alleen voor persoonsnamen), is de publieksverwachting voor die namen van oudsher toch anders dan bij handelsnamen die uit de persoonsnaam van de eigenaar bestaan, omdat het publiek in die naam geen verwijzing zal zien naar de eigenaar van de onder die fantasienaam of beschrijvende naam gedreven onderneming. Daarmee is ook de perceptie van het publiek over de betekenis van de door de handelsnaam verschafte informatie anders geworden. Het feit dat handelsnamen met persoonsnamen veel minder voorkomen hangt weer samen met het feit dat de persoon van de eigenaar van de onderneming veel minder relevant is geworden voor de consument dan aan het begin van de twintigste eeuw, omdat de nauwe band tussen eigenaar en de door de onderneming geleverde producten en diensten voor het publiek minder waarde heeft.

Misleiding op basis van de identiteit van de onderneming behoort echter niet volledig tot het verleden. Dat kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit het feit dat de Wet op de Acquisitiefraude zeer recent nog – op 1 juli 2016 – in werking trad.[436] Deze wet adresseert misleidende handelspraktijken waarbij verkooptechnieken worden gebruikt die erop gericht zijn om het vertrouwen van het publiek te winnen en bepaalde verwachtingen te wekken, met het doel om het publiek te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst, terwijl die tegenprestatie vervolgens niet of nauwelijks (naar behoren) wordt geleverd. Het kan bijvoorbeeld gaan om economische delicten, zoals het ongevraagd en zonder reden toesturen van rekeningen, zogenaamde spookfacturen. Deze vormen van misleiding zouden in veel gevallen onder artikel 3 of artikel 5b Hnw verboden kunnen worden. De rechtspraak geeft hier echter geen voorbeelden van. Wanneer door een onderneming niet bestaande rechtspersoonlijkheid wordt voorgewend, kan in veel gevallen ook een beroep op art. 4 Hnw worden gedaan.[437] Een bekend geval van acquisitiefraude was aan de orde in de kwestie tussen Kamer van Koophandel en Kantoor voor Klanten.[438] Laatstgenoemde deed zich in al haar uitingen voor als Kamer van Koophandel in de poging om ondernemers te misleiden en dusdoende te bewegen om een factuur te betalen, waarbij het publiek in de veronderstelling verkeerde dat de factuur van de Kamer van Koophandel afkomstig was.[439] In de procedure die volgde deed Kamer van Koophandel – met succes – een beroep op artikel 5 Hnw, op haar merkrechten en op het leerstuk van de onrechtmatige daad. Een beroep op de misleidingsbepalin-

436 Wet van 29 maart 2016, *Stb.* 2016/133. De wet is geïmplementeerd in art. 6:194 en 6:195 BW.

437 Vgl. Rb. Middelburg 17 januari 2007, ECLI:NL:RBMID:2007:AZ6347 (*MAC Lease*), waarin verscheidene leasecontracten waren aangegaan uit naam van een niet bestaande B.V.

438 Rb. Rotterdam 30 juni 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BN4213 (*Kamer van Koophandel/Kantoor voor Klanten*).

439 Een vergelijkbare situatie deed zich voor in Rb. Utrecht (ktr.) 9 februari 1984, ECLI:NL:KTGUTR:1984:AM0929 (*Stichting Centraal Bedrijvenregister*).

gen uit de Hnw werd evenwel niet gedaan. Hoewel uit de gepubliceerde rechtspraak in de afgelopen dertig jaren slechts zeer weinig gevallen kenbaar zijn waarbij een beroep wordt gedaan op artikel 3, 4 of 5b Hnw, is het onjuist om daaruit af te leiden dat misleidende handelsnamen niet bestaan.

5.4.2. De groeiende beschikbaarheid van informatie

Een andere factor die van belang is voor de toepasselijkheid van artikel 3 en 4 Hnw is dat, hoewel de handelsnaam nog steeds informatie kan verschaffen over de eigendom en de rechtsvorm van de onderneming, de handelsnaam zelf lang niet meer altijd de enige of primaire bron van informatie is. Door de beschikbaarheid van informatie mag het publiek, in algemene zin, in staat worden geacht om sneller een onjuistheid in de handelsnaam te doorzien, zodat een onjuiste (eerste) indruk zich niet blijvend in de hoofden van het publiek zal vestigen.[440] Het is de vraag hoe relevant dit rechtens is.

De Hoge Raad wilde in 1986 (nog) niet aan een onderzoeksplicht voor het publiek.[441] Ondanks dat het publiek op basis van de informatie die beschikbaar is in het handelsregister kan vaststellen wat de werkelijke rechtsvorm van een onderneming is,[442] mag hieruit niet worden afgeleid dat daardoor bij het publiek geen onjuiste indruk omtrent de rechtsvorm van de onderneming zou kunnen bestaan. De Hoge Raad oordeelde dat misleiding van het publiek (en strijd met artikel 5b Hnw) nog altijd bestaanbaar was. Dat is begrijpelijk wanneer men uitgaat van de gedachte dat het publiek dat misleidt wordt – en op de misleidende informatie afgaat – de identiteit in de praktijk vaker niet dan wel zal verifiëren in het handelsregister.[443] Bovendien geeft het handelsregister, door het ontbreken van een plicht om de handelsnaam in te schrijven, geen volledig beeld van het handelsnaamrechtelijk speelveld. Zelfs als onderzoek gedaan wordt, kan daaruit niet met zekerheid worden afgeleid dat geen oudere gering afwijkende handelsnamen in het economisch verkeer gevoerd worden.

Hoewel ik niet het standpunt wil innemen dat de consument een vorm van onderzoeksplicht heeft te dien aanzien, meen ik wel dat de beschikbaarheid van informatie een rol speelt bij de vraag of bij het publiek een onjuiste indruk omtrent de eigendom zal worden gewekt. Het belang van de informatie in de naam zelf neemt af. Enerzijds omdat zoveel meer informatie naast de naam zelf beschikbaar is, en anderzijds omdat het gros van de handelsnamen niet meer bestaat uit de persoonsnaam van de (voormalige) eigenaar van de onderneming, maar vaker uit een fantasieaanduiding of beschrijvende termen. Het is niet onredelijk om de vraag op te werpen of het oordeel van de Hoge Raad uit 1986 vandaag de dag nog hetzelfde zou luiden.

---

440 Zie ook Visser 2010, p. 396-398 die in de beschikbaarheid van informatie via Google aanleiding ziet om het belang van informatie in (merken)registers minder zwaarwegend te achten. Overigens is goed verdedigbaar dat ook niet te snel mag worden aangenomen dat het feit dat het publiek toegang heeft tot informatie ook betekent dat hij daadwerkelijk aandacht heeft voor de informatie en die informatie ook accuraat waarneemt en begrijpt. Vgl. Duivenvoorde, *Capita civilologie* 2013, p. 152-153 en aldaar aangehaalde literatuur.

441 HR 24 januari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5177, *NJ* 1986, 360, m.nt. Wichers Hoeth (*Rudolf Huyser*). Uit deze uitspraak volgt ook dat de informatie uit het handelsregister voor de art. 3, 4 en 5b Hnw niet doorslaggevend is. Een ander oordeel zou ook gevolg kunnen hebben voor de handhaafbaarheid van andere wettelijke bepalingen, zoals art. 30 WvK, dat het voeren van de naam van de commanditaire vennoot in de handelsnaam verbiedt. V.A.E.M. Meijers 1996, p. 190-192 was het overigens oneens met het oordeel van de Hoge Raad, juist vanwege de beschikbaarheid van informatie in het handelsregister.

442 Zowel voor rechtspersonen (krachtens art. 12 Handelsregisterwet) als niet rechtspersonen (krachtens art. 10 Handelsregisterwet) geldt dat de (statutaire) naam en de rechtsvorm in het handelsregister dient te worden ingeschreven.

443 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 239.

5.4.3. Standpunt

In de wetsgeschiedenis, literatuur en rechtspraak ontbreekt voldoende basis voor de opvatting dat de verzwaarde materialiteitseis die voor misleiding in de zin van artikel 5b Hnw geldt, ook voor de gevallen van artikel 3 en 4 Hnw geldt. De verboden van artikel 3 en 4 Hnw bieden van oudsher niet alleen bescherming tegen de situaties waarin het publiek geschaad wordt en slechter af is. De verboden zijn tevens gegrond op de gedachte dat de keuze om dergelijke onjuistheden in de handelsnaam op te nemen een daad vormt die in het economisch verkeer onacceptabel is, ook wanneer het publiek die onjuistheid wel doorziet.

Wat hiervan ook zij, het is wel opvallend dat in de gepubliceerde (maar beperkte) rechtspraak over artikelen 3 en 4 van de Hnw slechts sporadisch aandacht is besteed aan de vraag of de onjuiste informatie over de eigendom of rechtsvorm van de handelsnaam door het publiek ook verkeerd wordt begrepen en of de onjuiste informatie ook in meer of mindere mate relevant is voor het economisch gedrag van het publiek. Het werd klaarblijkelijk onnodig gevonden om de materialiteit van de onjuistheid en het potentiële effect op de aankoopbeslissing van het publiek separaat te beoordelen.[444] Dit is te verklaren uit de informatiefunctie die de handelsnaam lange tijd vervulde. Ondanks dat uit de literatuur en rechtspraak niet volgt dat voor toepasselijkheid van artikel 3 en 4 Hnw werkelijke misleiding vereist is, kan worden aangenomen dat de onjuistheden als bedoeld in die artikelen aanvankelijk, aan het begin van de 20ste eeuw, wel degelijk van materieel belang waren en werkelijk tot misleiding aanleiding konden geven. Handelsnamen verschaften in het verleden bijna zonder uitzondering essentiële informatie over de identiteit van de eigenaar van de onderneming en de rechtsvorm waaronder de onderneming werd gedreven. Die informatie was destijds in veel gevallen wel degelijk van belang voor het economisch gedrag van het publiek. Dat sluit aan bij de opvatting dat in beginsel sprake is van misleiding wanneer een handelsnaam een onjuiste indruk wekt over de identiteit van de eigenaar of over de rechtsvorm van de onderneming.

Het is echter de vraag of dat uitgangspunt ook nu nog aansluit bij de realiteit. Niet alleen verschaft het gros van de huidige handelsnamen die informatie over rechtsvorm en eigendom niet meer in dezelfde mate (afgezien van in het handelsregister ingeschreven vennootschapsnamen en namen van rechtspersonen die overigens veelal niet als meest prominente handelsnaam wordt gevoerd in de communicatie naar de eindgebruiker), de informatie is voor het publiek ook van minder belang dan voorheen. Omdat het publiek zijn economisch gedrag niet langer in dezelfde mate afstemt op de identiteit van de eigenaar of de rechtsvorm van de onderneming, zal minder snel van misleiding sprake zijn. Bovendien is ook de beschikbaarheid van informatie van invloed op de publieksperceptie.

Dit alles heeft mede tot gevolg dat de minderwaardige en misleidende praktijk die aan de artikelen 3 en 4 Hnw ten grondslag lagen, in veel mindere mate aanwezig zijn in het hedendaagse handelsverkeer. De handelsnaam wordt minder vaak ingezet om anderen om de tuin te leiden. In de gevallen dat met de handelsnaam toch (bewust of onbewust) een verkeerde indruk omtrent de eigendom of rechtsvorm van de onderneming wordt gewekt, vormt de handelsnaam – in tegenstelling tot vroeger – al lang niet meer het enige aanknopingspunt voor het publiek om informatie over de identiteit van de onderneming in te winnen. Voor zover de handelsnaam al een onjuiste indruk wekt, zal het publiek vaak op basis van de overigens beschikbare informatie op het moment

444 Zie ook Polak 1938, p. 538.

van de aankoop niet langer in een onjuiste veronderstelling verkeren. Het publiek voelt zich dan niet bekocht, lijdt geen schade en is niet slechter af.

Dat was voor A-G Wesseling-van Gent ook reden om het standpunt in te nemen dat van misleiding of verwarring geen sprake was omdat het publiek – in dat geval de wederpartij in een aanhangig gemaakte procedure – juist wel inzag dat de informatie omtrent de rechtsvorm onjuist was.[445] Ook de kans dat de belangen van andere marktdeelnemers worden geschaad is minder groot omdat de onjuiste handelsnaam in de meeste gevallen geen ongerechtvaardigd concurrentievoordeel zal opleveren. Moet dan de conclusie zijn dat de artikelen geen bestaansrecht meer hebben? Niet noodzakelijk. In paragraaf 5.2.4 is immers overwogen dat de verboden van artikelen 3 en 4 Hnw hun grondslag niet alleen vinden in het waarborgen dat de eindgebruiker niet op schadelijke wijze op het verkeerde been kan worden gezet door de onjuistheid, maar ook in het belang van andere marktdeelnemers om te voorkomen dat een concurrent een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel kan (trachten te) behalen door de onjuistheid in de handelsnaam bij het functioneren als onderscheidingsteken.[446]

Als (schadelijke) misleiding van het publiek op basis van de in artikel 3 en 4 Hnw beschreven gevallen zich tegenwoordig nagenoeg niet voordoet, en de onjuistheid in de handelsnaam vrijwel niet wordt ingezet om een concurrentievoordeel te verkrijgen ten opzichte van andere marktpartijen, dan wordt de rechtvaardiging van het verbod van artikel 3 en 4 Hnw in wezen gereduceerd tot de vaststelling dat deze onjuistheden per definitie daden vormen die in het eerlijke handelsverkeer niet geduld kunnen worden, ook als deze voor het publiek niet schadelijk of zelfs relevant zijn. In die situatie lijken de verbodsbepalingen meer te passen in een systeem van firmawaarheid dan in het in Nederland gekozen wettelijk uitgangspunt van firmavrijheid (paragraaf 3.2). Op zich is nog wel verdedigbaar dat de onjuistheden ten aanzien van de identiteit van de onderneming en de rechtsvorm – ook nu nog – als *"hinderlijk voor eens anders rechtmatige belangen"* moeten worden beschouwd, welke *"onbestaanbaar [zijn] met de eischen van het handelsverkeer"*, zoals de wetgever in het totstandkomingsproces benoemde.[447] Echter, als de (resterende) ratio voor de genoemde verbodsbepalingen is dat onjuiste informatie 'gewoonweg' niet aanvaardbaar is, dan valt dat moeilijk te rijmen met het feit dat voor andere onjuistheden in de handelsnaam – zoals bijvoorbeeld het gebruik van de term ROYAL als bestanddeel van de handelsnaam van een onderneming die in werkelijkheid niet koninklijk is[448] – die op de voet van artikel 5b Hnw moeten worden bestreden, wél een zwaardere eis geldt. Dat deze onjuistheden van minder belang of gewicht moeten worden geacht dan de onjuistheden waaraan artikelen 3 en 4 Hnw zijn gewijd, vermag ik in de huidige tijdsgeest niet in te zien.

---

445 A-G Wesseling-van Gent in rov. 2.20 van haar conclusie bij het arrest HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1037, *NJ* 2013, 512 (*Meijering/Ronde Venen*). De Hoge Raad laat zich niet in gelijke mate uit over de reikwijdte van art. 4 Hnw maar oordeelt wel dat geen sprake is van onrechtmatig handelen. De ex art. 4 Hnw juncto art. 6:162 BW ingestelde schadevordering die gegrond was op het feit dat schade was geleden doordat de gedaagde partij – per abuis – ten onrechte een procedure aanhangig had gemaakt op naam van een niet bestaande B.V., werd afgewezen.

446 Pinckaers 1996, p. 222.

447 Zoals door de wetgever als voorwaarde voor een inperking van de firmavrijheid is gesteld in de MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.

448 Rb. Den Haag (ktr.) 30 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 (*Royal Dutch Holding*). In de beschikking valt overigens niet te lezen dat de kantonrechter heeft beoordeeld dat het gebruik van de term 'ROYAL' door de verweerder het economisch gedrag van het publiek zou kunnen wijzigen. Dit aspect is in de processtukken wel aan de orde gekomen.

In dat licht is het verdedigbaar om één lijn te trekken en ook voor de gevallen van artikel 3 en 4 Hnw te verlangen dat zal worden aangetoond dat een *condicio sine qua non*-verband bestaat tussen de onjuiste informatie en de economische beslissing van het publiek,[449] en, dat de onjuistheid aldus van belang is voor het economisch gedrag van het publiek, alvorens een verbod op zijn plaats is. Het enkele feit dat de handelsnaam een onjuiste indruk kan wekken, is dan van onvoldoende betekenis om een verbod te rechtvaardigen. Wanneer men hiertoe zou overgaan, zou dat evenwel tot gevolg hebben dat artikelen 3 en 4 Hnw naast artikel 5b Hnw geen zelfstandig bestaansrecht toekomt.[450] Artikel 5b Hnw volstaat in dat geval ook om op te treden tegen de (in paragraaf 5.4.1 beschreven) vormen van identiteitsfraude die zich in het huidige handelsverkeer voordoen.

In Hoofdstuk 4 benoemde ik het onderscheid tussen de vennootschapsnaam (waaronder de vennootschap die de onderneming drijft in het handelsregister is ingeschreven en onder welke naam de vennootschap zich in het zakelijke verkeer identificeert) en de handelsnaam (die als onderscheidingsteken wordt gebruikt bij het werven van klanten en het opbouwen van goodwill). Hoewel de Hnw geen onderscheid maakt tussen beide vormen – allebei zijn het handelsnamen in de zin van de Hnw – is denkbaar dat het verschil in functie een verschillende benadering rechtvaardigt ten aanzien van de onjuistheden in de naam. De vennootschapsnaam is in grotere mate dienstig aan het algemeen belang dan de handelsnaam. Het is van belang voor de rechtszekerheid en voor de orde in het economisch veld dat alle marktdeelnemers een vennootschap kunnen identificeren bij het aangaan van zakelijke transacties en – bijvoorbeeld – kunnen vaststellen of sprake is van een rechtspersoon met een afgescheiden vermogen. Het is valide om van de vennootschapsnamen wel te verlangen dat er geen feitelijke onjuiste informatie in de naam 'sluipt'. In het slothoofdstuk zal ik mij nader uitlaten over de wijze waarop dit onderscheid gemaakt kan worden.

5.5. In wiens belang moet misleiding worden voorkomen?

Zoals gezegd hebben de verbodsbepalingen uit de Hnw tot doel om handelsnamen te verbieden in het belang van allen die bij het voeren van die handelsnaam betrokken zijn. Dat roept natuurlijk de vraag op of ook aan iedereen de bevoegdheid toekomt om een verbod op de voet van artikel 3, 4 of 5b Hnw te vorderen. De Hoge Raad heeft – met name in de eerste decennia na de inwerkingtreding van de Hnw – in een aantal uitspraken aandacht besteed aan de vraag wie een beroep toekomt op de artikelen 3, 4 en 5 Hnw, en onder welke voorwaarden deze personen of partijen kwalificeren als belanghebbende in de zin van die artikelen.

5.5.1. De belanghebbende bij artikel 3 Hnw

Uit die rechtspraak volgt dat als belanghebbende in de zin van artikel 3 Hnw in ieder geval geldt iedereen wiens naam in strijd met een wettelijk verbod gevoerd wordt, terwijl uit dat gebruik zou

449 Zoals ook A-G Wesseling-van Gendt stelt in rov. 2.20 van haar conclusie bij HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1037, *NJ* 2013, 512 (*Meijering/Ronde Venen*).

450 Vgl. over de verhouding tussen art. 4 en 5b Hnw A-G Moltmaker in zijn conclusie bij HR 24 januari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5177, *NJ* 1986, 360, m.nt. Wichers Hoeth (*Rudolf Huyser*); Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 48; Wichers Hoeth 1953, p. 207-209.

kunnen worden afgeleid dat hij de eigenaar van de handelszaak zou zijn. Het is evident dat artikel 3 Hnw de bepaling is die het meeste invulling geeft aan de persoonlijkheidsrechtelijke gedachte die veelal als een van de grondslagen voor bescherming van de handelsnaam werd genoemd.[451] Daarbij mag niet de eis gesteld worden dat de persoon wiens naam in de handelsnaam gevoerd wordt, daardoor nadeel ondervindt,[452] en evenmin is noodzakelijk dat de eiser die naam zelf als handelsnaam voert, of zelfs maar dat die persoon in de handel actief is.

Die actie komt ook toe aan een persoon die voorheen – voor de overdracht van zijn onderneming – de handelsnaam met zijn persoonsnaam erin voerde, onder de afspraak dat het voortgezette gebruik van die handelsnaam na een bepaalde periode gestaakt zou worden. Wanneer de rechtsopvolger tekortschiet in de nakoming van die verplichting, heeft de rechtsvoorganger een belang bij een actie uit hoofde van artikel 3 Hnw.[453]

De bevoegdheid om op te treden op grond van artikel 3 Hnw bestaat voor de naamdrager niet wanneer een onderneming wordt gevoerd onder een handelsnaam met de toevoeging "voorheen [familienaam]", wanneer de vorige handelsnaam daadwerkelijk bestond uit die familienaam (van bijvoorbeeld een rechtsvoorganger of een gewezen vennoot).[454] In dat geval wordt immers geen onjuiste indruk gewekt bij het publiek omtrent de eigendom van de onderneming. Eventueel kan wel op andere gronden – zoals op grond van artikel 5b Hnw – een actie worden ingesteld, wanneer het gebruik van de handelsnaam zodanig is dat de drager van de persoonsnaam die in de handelsnaam is opgenomen, door het gebruik van die naam wordt gekwetst.[455] Evenmin kan worden opgetreden tegen het gebruik van de familienaam wanneer artikel 3 lid 3 Hnw van toepassing is, te weten dat de handelsnaam tezamen met de onderneming afkomstig is van degene die die naam wel rechtmatig voerde (de naamdrager of een rechtsopvolger van de naamdrager). In dat geval kan de handelsnaam die gevoerd wordt dus op zichzelf een onjuiste indruk wekken omtrent de *actuele* eigendom van de onderneming, maar is die onjuiste indruk gerechtvaardigd, omdat de betrokkenheid van de gewezen vennoot in het verleden wel bestond.

Hoewel de verbodsbepaling van artikel 3 Hnw mede ten dienste staat van het brede publiek, en zij derhalve in algemene zin een rechtmatig belang bij naleving van de bepaling hebben, laat de praktijk zien dat individuen die slechts onderdeel uitmaken van het brede publiek, nimmer een beroep deden op artikel 3 Hnw als zij niet in een concurrentieverhouding tot de onderneming stonden of een persoonlijkheidsrechtelijk belang hadden bij naleving van artikel 3 Hnw. De enkele omstandigheid dat een handelsnaam een onjuiste indruk kan wekken omtrent de eigendom, rechtvaardigt nog geen actie door een ieder, met een mogelijk verbod voor de onderneming tot

---

451 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3, met verwijzing naar Aalberse 1917, die onder meer op pagina 9 schrijft dat verdedigbaar is dat iedereen tenminste een uitsluitend recht op zijn eigen familienaam heeft.

452 HR 13 augustus 1923, ECLI:NL:HR:1923:68, *W* 11119, m.nt. Molengraaff (*Harmens en Zoon*), waarbij Molengraaff overigens benoemde dat de eisers in eerste aanleg de fout maakten door te stellen dat bij het publiek misleiding te duchten was door het gebruik van de naam Harmens in de handelsnaam, terwijl de eisers hadden moeten stellen dat zij in hun eigen belang – en niet in het publiek belang – geschaad werden.

453 HR 6 november 1933, ECLI:NL:HR:1933:215, *NJ* 1934, 1052, m.nt. E.M. Meijers (*Jacob Stuvé*).

454 HR 13 augustus 1923, ECLI:NL:HR:1923:68, *W* 11119, m.nt. Molengraaff (*Harmens en Zoon*); HR 24 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:2, *NJ* 1936, 427, m.nt. E.M. Meijers (*Blitz & Co*).

455 HR 20 februari 1948, ECLI:NL:HR:1948:AG1954, *NJ* 1948, 226, m.nt. Veegens (*Bonnema*). In bedoelde zaak werd de weduwe van een overledene die eerder zijn naam in een handelsnaam voerde, als belanghebbende in de zin van art. 2a (thans 5b) aangemerkt, nu zij gekwetst werd in haar gevoelens van piëteit tegenover de overledene.

gevolg. Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat daarmee gegeven is dat het brede publiek ook nooit gerechtigd zou zijn om een dergelijke actie in te stellen. De Hoge Raad heeft zich nimmer over deze mogelijkheid uitgelaten en evenmin ben ik bekend met lagere rechtspraak waarbij een deelnemer van het brede publiek in zijn hoedanigheid als consument op basis van artikel 3 Hnw een actie instelde tegen een handelsnaam die in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehoren. Echter, wanneer een consument werkelijk misleid wordt omtrent de eigendom van de onderneming en als gevolg daarvan een economisch besluit neemt dat hij anders niet had genomen, is niet in te zien dat aan deze consument geen beroep op artikel 3 Hnw zou toekomen.

5.5.2. De belanghebbende bij artikel 4 en 5b Hnw

Wanneer gesteld wordt dat een handelsnaam misleidend is in de zin van art. 4 of 5b Hnw, is niet noodzakelijk dat de partij die het verbod verlangt zelf een onderneming drijft of een commercieel belang heeft. Wanneer de eisende partij echter wel zelf een handelsnaam voert, dan is het van belang dat die handelsnaam ook rechtmatig wordt gevoerd om als belanghebbende te kwalificeren, zo oordeelde de Hoge Raad in zijn *Blitz*-uitspraak.[456] Alleen in dat geval is sprake van een onrechtmatigheid *ten opzichte van* de eisende partij.[457] De Hoge Raad oordeelde daarmee dat dat eigen onrechtmatige gedrag onder omstandigheden aanspraakbelemmerend kan zijn. Dat geldt voor de situatie dat de eisende partij dezelfde norm overtreedt waarvan hij een ander een verwijt maakt, en dat beide partijen zich bovendien, op basis daarvan op dezelfde wijze een ongeoorloofde voorsprong op hun concurrenten hebben verschaft. In een dergelijk geval handelen zij dan niet onrechtmatig jegens elkaar (de zogenaamde *in pari delicto*-regel). Deze uitspraak werd in de literatuur kritisch ontvangen.[458] De gedachte van de Hoge Raad is dogmatisch te billijken maar kwam tegelijkertijd niet tegemoet aan de heersende opvatting dat waar de artikelen 3 en 5 Hnw zowel het belang van de eerdere naamvoerder als het publiek belang dienen, – juist – artikel 4 Hnw *alleen* het publieke belang dient.[459] Dit algemeen belang is niet gediend bij de consequentie dat de onrechtmatige toestand – twee ondernemingen die een handelsnaam in strijd met de wet voeren en daardoor het publiek misleiden – blijft voortbestaan. In ieder geval kan uit deze uitspraak impliciet worden afgeleid dat ook een concurrent bevoegd is om een actie uit hoofde van artikel 4 Hnw in te stellen en dat de Hoge Raad van oordeel is dat het voeren van een handelsnaam die in strijd is met artikel 4 Hnw ten opzichte van iedereen en dus ook *ten opzichte van die concurrent* in strijd met de wet is.[460] In algemene zin lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat voor artikel 4 Hnw als belanghebbende moet worden beschouwd, iedereen die door de in strijd met de wet gevoerde handelsnaam benadeeld wordt.[461]

---

456 HR 24 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:2, *NJ* 1936, 427, m.nt. E.M. Meijers (*Blitz & Co*). Vgl. ook Van Nispen 1978, en in zijn annotatie bij Rb. Arnhem (vzr.) 22 februari 1989, ECLI:NL:RBARN:1989:AM1536, *BIE* 1991, 18 (*Anti-Rookkuur*).

457 Zoals tot 1954 nog expliciet door art. 6 Hnw vereist werd.

458 O.a. E.M. Meijers in *NJ* 1936, 427; Boekman in haar annotatie bij HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *BIE* 1967, 43 (*Raiffeissen*).

459 Vgl. naast E.M. Meijers in *NJ* 1936, 427, ook A-G Wesseling-van Gent in haar conclusie bij HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1037, *NJ* 2013, 512 (*Meijering/Ronde Venen*), rov. 2.18, waarin wordt besproken dat anders dan bij art. 3 en 5 Hnw waar steeds een persoon is aan te wijzen te wiens opzichte onrechtmatigheid bestaat en die de actie zal instellen, bij art. 4 Hnw moeilijk van onrechtmatigheid ten opzichte van een bepaalde persoon kan worden gesproken.

460 Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 448.

461 Pfeffer 1938, p. 135 en E.M. Meijers in zijn annotatie bij HR 24 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:2, *NJ* 1936, 427 (*Blitz & Co*).

Datzelfde lijkt te gelden voor artikel 5b Hnw. Hoewel artikelen 4 en 5b overwegend een publiek belang dienen en consumenten ook gerechtigd zijn om een verbod op grond van artikel 4 en 5b Hnw te vorderen wanneer zij door de onjuistheid in de handelsnaam misleid zijn, gebeurt dat in de praktijk niet vaak. De consumenten zijn nooit erg gretig geweest om het voortouw te nemen daar waar het aankomt op het bestrijden van misleidende handelsnamen. Mede om die reden zijn in de Hnw verschillende mogelijkheden ingebouwd voor derden om het algemeen belang te bewaken. Deze zullen in paragrafen 5.7 en 5.8 worden besproken.

5.6. Het algemeen belang bij toepassing van artikel 5 Hnw

Die opvatting dat bij de toepassing van (alle bepalingen van) de Hnw ook steeds het publieke belang wordt gediend, kwam onder meer naar voren in een geschil tussen twee overeenstemmende handelsnamen ex artikel 5 Hnw. De gedaagde verweerde zich met de stelling dat hij op basis van een contractuele afspraak tussen de twee partijen gerechtigd was om de naam in Den Haag te voeren. De Hoge Raad oordeelde dat het bestaan en de inhoud van de overeenkomst irrelevant is in het kader van artikel 5 Hnw, omdat het voeren van een naam niet alleen de rechthebbende aangaat maar ook het publiek. Op grond van het publiek belang kon het verwarringsgevaar in het economisch speelveld niet geduld worden.[462] Het gaat dus, in de klassieke opvatting, niet alleen om de aanspraak van de eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam tegenover zijn concurrenten.[463] Dezelfde benadering is verdedigd voor de door artikel 3 Hnw gedekte situatie. Het voeren van een naam in strijd met de werkelijkheid wordt dan niet geoorloofd op de enkele grond dat voorafgaande toestemming is verkregen van degene wiens naam ten onrechte in de handelsnaam werd gevoerd.[464] De bepalingen van de Hnw verschaffen ook aan het publiek het middel om de onderneming, die het publiek door gebruik in het economische verkeer heeft leren waarderen en waarin het publiek zijn vertrouwen heeft gesteld, op eenvoudige wijze te herkennen. Het heeft er aanspraak op dat de vlag de lading dekt.[465]

De eerdergenoemde beschikking van de Hoge Raad in de zaak *Blitz* werkte bovendien ook door in de gevallen waarbij sprake is van een schending van artikel 5 Hnw. Ook daar is in de rechtspraak onduidelijkheid blijven bestaan over de vraag wat de betekenis van eerder "rechtmatig voeren" van een handelsnaam is. Dient men uit te gaan van een absolute rechtmatigheid, waarbij ook een eerder gebruik van een overeenstemmende handelsnaam door een (niet in het geding betrokken) derde – waar de handelsnaam van de eisende partij mogelijk (in het verleden) verwarringwekkend mee overeenstemde – moet worden betrokken bij het oordeel of de eisende partij wel tegen de gedaagde kan worden opgetreden of moet men alleen kijken naar rechtmatigheid in de *relatieve* verhouding tussen de eisende en de gedaagde partij? De Hoge Raad heeft zich daar nooit over uitgelaten (ik kom hier uitgebreider op terug in paragraaf 8.2.3). Wel is uitgemaakt dat de rechtmatigheid in de zin van artikel 5 Hnw moet worden

462 HR 19 december 1927, ECLI:NL:HR:1927:131, *NJ* 1928, 187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe I*). Zie ook: Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 95; Greup 1931, p. 40; Rb. Maastricht 5 april 1989, ECLI:NL:RBMAA:1989:AM1413, *BIE* 1990, 67, m.nt. Boekman (*Boels*).

463 O.a. HR 24 september 1928, ECLI:NL:HR:1928:373 (*Nuss*).

464 Hof Amsterdam 18 oktober 1990, ECLI:NL:GHAMS:1990:AM1645 (*Colijn*). Arkenbout 1991, p. 41; Kneppers-Heynert 1984, p. 254.

465 In de woorden van J.E. van der Meulen in zijn annotatie bij het merkenrechtelijke vonnis Rb. 's-Gravenhage 10 oktober 1945, *BIE* 1945, 33 (*Avopon*).

beoordeeld op het moment van de rechterlijke uitspraak[466] en niet naar een situatie gelegen in het verleden (zoals het moment waarop de handelsnaam voor het eerst gevoerd werd).[467]

In de literatuur heeft men vastgehouden aan de gedachte dat artikel 5 Hnw niet alleen de belangen van de eerdere rechtmatige gebruiker[468] dient, maar dat het artikel ook waakt tegen onjuiste indrukken bij het publiek.[469] Dat is begrijpelijk als men onderkent dat het handelsnaamrecht (net als het merkenrecht) behoort tot het terrein van het mededingingsrecht. Er bestaat geen twijfel over dat het mededingingsrecht niet alleen de verhoudingen tussen mededingers regelt, maar mede de belangen van de consument c.q. het grote publiek beoogt te beschermen. Het publiek heeft belang bij zuiverheid van de mededingingsstrijd, en de bescherming van de handelsnaamgerechtigde tegen nabootsingen van de handelsnaam is ook in het belang van het publiek, waaronder ook de consument. Hun belangen lopen tot op zekere hoogte parallel.[470] Toch loopt de wijze waarop in het kader van de handhaving van het handelsnaamrecht en het merkenrecht erkenning wordt gegeven aan het algemeen belang, niet volledig met elkaar in de pas. In het handelsnaamrecht geldt als de primaire doelstelling om verwarringsgevaar te voorkomen in het algemeen belang, terwijl het algemeen belang in het merkenrecht overwegend wordt gediend juist door een beperking op te leggen aan het exclusieve recht van de merkhouder om op te treden tegen overeenstemmende tekens van derden, wanneer de tekens in het algemeen belang voor iedereen beschikbaar moeten blijven.[471]

Dat het algemeen belang bij het voorkomen van verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht een grotere rol speelt dan in het merkenrecht, is mede het gevolg van het feit dat de handelsnaam een groter publiek aangaat. Waar het merkenrecht ervan uitgaat dat alleen de consument van de gemerkte waren en diensten met het onderscheidingsteken wordt geconfronteerd, althans, dat alleen bij deze groep verwarring voorkomen moet worden, strekt het gebruik van de handelsnaam zich uit over alle partijen die in de markt actief zijn, waaronder klanten, leveranciers, werknemers en overheden.[472] Deze partijen hebben er allemaal belang bij dat zij in het zakelijke verkeer de juiste onderneming aan kunnen duiden en dat zij kunnen verifiëren met welke onderneming zij te maken hebben en met wie zij een betrekking aangaan. Het relevante verschil zit hem aldus in het feit dat de handelsnaam een identificatiefunctie en een onderscheidingsfunctie vervult, terwijl het merk slechts een onderscheidingsfunctie vervult. Die identificatiefunctie beoogt bij uitstek om helderheid te hebben over de zakelijke identiteit van een in het economisch verkeer actieve onderneming. Dat belang gaat iedereen aan. De onderscheidingsfunctie van de handelsnaam, die tot

466 HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*).

467 Zoals bijvoorbeeld nog betoogd werd in Polak 1939, p. 521 e.v.

468 Waaronder ook kan worden begrepen het belang van een partij die de handelsnaam op basis van een licentieovereenkomst voert (zie hierover Hoofdstukken 5 en 8).

469 A-G Mok in zijn conclusie bij HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223, *BIE* 1999, 52, m.nt. Verkade (*Stermij*); Van Oerle 2001, p. 100; Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 495. *Anders*: Van der Ven 1941, p. 70, die zeer stellig is over het standpunt dat alleen het belang van de eerdere rechtmatige gebruiker wordt gediend.

470 O.a. Van Nispen, in: *GS Onrechtmatige daad* 2018, IV.1.10; Slagter 1963, p. 4; Martens 1972, p. 221.

471 Het betreft onder meer tekens die elk onderscheidend vermogen missen of die beschrijvend zijn voor een eigenschap van de waren of diensten waarvoor merkbescherming wordt gezocht; vgl. art. 4 Merkenrichtlijn.

472 HR 6 oktober 1949, ECLI:NL:HR:1949:127, *NJ* 1949, 636 (*Nijma*); HR 23 november 1951, ECLI:NL:HR:1951:286, *NJ* 1952, 757, m.nt. Veegens (*Hollandia V*); HR 24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861, *NJ* 1978, 431, m.nt. Wachter, *BIE* 1977, 72, m.nt. Boekman (*Tandem/Tendum*); HR 6 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AB9601, *NJ* 1986, 292, m.nt. Wichers Hoeth (*Seaship/Sealiner*); Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 93; Arkenbout 1991, p. 34-35; Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 107.

wasdom komt door de handelsnaam actief te gebruiken in de marketing en werving van klanten, gaat in hoofdzaak de onderneming zelf en haar (potentiële) afnemers aan.

5.6.1. Het algemeen belang bij artikel 5 Hnw neemt af: licentie, co-existentie en rechtsverwerking

De doelstelling om *ten behoeve van het publiek* misleiding van en verwarring bij het publiek te voorkomen is bij de toepassing van artikel 5 Hnw in de praktijk steeds meer op het tweede plan gekomen. Waar aanvankelijk korte metten werd gemaakt met overeenkomsten die geen oog hadden voor het algemeen belang om verwarring en misleiding bij het publiek te voorkomen, werden dergelijke overeenkomsten in de rechtspraak op een gegeven moment geduld. De mogelijkheid van het verstrekken van een gebruiksrecht met betrekking tot een handelsnaam werd op den duur niet meer tenietgedaan, waaruit impliciet kan worden afgeleid dat de Hoge Raad meende dat dergelijke overeenkomsten aanvaardbaar en rechtsgeldig waren.[473|474] Ook aanverwante overeenkomsten, zoals co-existentie overeenkomsten – inhoudende de afspraak dat partijen elkaars handelsnaam zullen respecteren en wederzijds geen maatregelen zullen nemen om gebruik van die naam te verbieden of te beperken – bleken acceptabel.[475] De beschikkingsvrijheid van de handelsnaamgerechtigde om bepaald gebruik van de handelsnaam door derden te dulden of juist te verbieden, werd met deze mogelijkheid gediend.

In dit verband mag ook niet vergeten worden dat de Hoge Raad de mogelijkheid van verjaring en rechtsverwerking van een handelsnaamrechtelijke vordering heeft geaccepteerd, waarbij de gebruiker van een handelsnaam zich na verloop van tijd niet meer kan verzetten tegen een gestelde onrechtmatige toestand, althans dat een dergelijk verzet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.[476] Verjaring kan zelfs aan de orde zijn wanneer gedurende de verjaringsperiode (van 20 jaren) de onrechtmatige toestand niet steeds dezelfde feitelijke omvang heeft gehad. Ook wanneer de latere gebruiker van de handelsnaam gedurende de verjaringstermijn

---

473 HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman (*Mosterdmanneke*). Boekman merkt in haar annotatie op dat deze uitkomst onder HR 24 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:2, *NJ* 1936, 427, m.nt. E.M. Meijers (*Blitz & Co*) en HR 19 december 1927, ECLI:NL:HR:1927:131, *NJ* 1928, 187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe I*) moeilijk aanvaardbaar was geweest.

474 In vergelijkbare zin Hof Amsterdam 24 februari 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2158 (*Result*); Hof 's-Gravenhage 6 mei 1993, *BIE* 1994, 60, m.nt. Boekman (*Bonusan/Biotisan*); Rb. Groningen 23 april 1982, ECLI:NL:RBGRO:1982:AM0794, *BIE* 1983, 111, m.nt. Boekman (*Vleeswarenunie*).

475 Hof 's-Hertogenbosch 31 augustus 2010, BIE 2010, 99 (*Maximus*); Rb. Gelderland (vzr.) 21 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:1248 (*Helldorfer*).

476 HR 25 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1556, *BIE* 1996, 5, m.nt. Boekman (*Overkamp*); In gelijke zin Hof 's-Hertogenbosch 2 maart 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AO8204 (*Van Wijnen Eindhoven*); Rb. 's-Gravenhage 30 juni 1981, ECLI:NL:RBSGR:1980:AM0555, *BIE* 1982, 28, m.nt. Boekman (*Mulder Boskoop*). In Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530 (*Meering Touringcar*), valt op dat het hof in rov. 37 uit het gedogen van bepaalde activiteiten ook afleidt dat het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt kan zijn dat daarmee ook geen bezwaar zou bestaan tegen het handelsnaamgebruik in aanpalende (direct concurrerende) activiteiten. Hierover ook Van der Kooij 2006, p. 322-328 en Mendel 2000, p. 216. Enkel tijdsverloop of stilzitten van de handelsnaamgerechtigde is evenwel vaak onvoldoende voor rechtsverwerking; Rb. Maastricht (ktr.) 22 december 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AV0010 (*EBM/ECM*). Zelfs het feit dat partijen met elkaar zaken doen/deden rechtvaardigt niet als zodanig het gerechtvaardigd vertrouwen dat geen bezwaar zal worden gemaakt tegen het gebruik van een overeenstemmende naam: Hof Arnhem 18 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BX9222 (*Dredging International*). Ook de mededeling *"Aangezien jullie het eerst waren, hebben jullie gewoonweg het meeste recht, da's normaal"*, over een door gedaagde geregistreerde domeinnaam die identiek was aan de handelsnaam van eiseres, was onvoldoende omdat partijen niet hebben gesproken over handelsnaamrechten: Rb. Alkmaar (vzr.) 8 november 2001, *DomJur* 2001-119 (*Sas.nl*). Rechtsverwerking wordt evenmin snel aangenomen op de grond dat niet tegen andere inbreukmakende partijen wordt opgetreden; Hof Amsterdam 21 mei 1982, ECLI:NL:GHAMS:1982:AM0760 (*Wilms Floet Sport/Sporthuis Wilms Floet*).

met zijn ondernemingsactiviteiten steeds meer in de richting van de bedrijfsactiviteiten van de ander is gaan bewegen (en waardoor het bestaan van verwarringsgevaar dus meer evident is dan voorheen) kan verjaring dus aan de orde zijn.[477] Verjaring is op het eerste gezicht niet goed te rijmen met het behartigen van het algemeen belang nu de consequentie van verjaring is dat het verwarringsgevaar in de praktijk blijft voortbestaan en het publiek daardoor in haar belangen geschaad zou kunnen worden.[478] Dat geldt ook voor het beroep op rechtsverwerking. Ook rechtsverwerking werkt in de rechtsverhouding tussen twee partijen, terwijl het brede publiek daar geen invloed op heeft. Voor rechtsverwerking is, anders dan voor verjaring, de eventuele uitbreiding van het werkterrein (qua activiteiten of territoir) wel degelijk relevant. Die uitbreiding kan de feitelijke situatie zodanig doen wijzigen dat een beroep op rechtsverwerking dientengevolge mislukt.[479]

In Hoofdstuk 6 zal bovendien aandacht worden besteed aan de omstandigheid dat de actie uit hoofde van artikel 5 en 5a Hnw steeds meer als de uitoefening van een uitsluitend eigendomsrecht, ten behoeve van de rechthebbende op de handelsnaam, wordt opgevat.[480]

5.7. De rekestprocedure van artikel 6 Hnw

5.7.1. Het verzoek tot wijziging van de handelsnaam

Om de Hnw zijn functie optimaal te laten vervullen is ervoor gekozen om in aanvulling op de toegang tot de *reguliere* civiele rechter voor de rechtzoekenden ook een procedure bij de kantonrechter open te stellen. In die procedure kan bij verzoekschrift de wijziging verzocht worden van handelsnamen die in strijd met de Hnw worden gevoerd.

In deze rekestprocedure kan enkel de wijziging van de handelsnaam worden verzocht. De rechter kan niet de staking van een onrechtmatig gevoerde handelsnaam bevelen (hoewel het bevel tot wijziging vaak hetzelfde effect zal hebben) en evenmin kunnen andere (neven)vorderingen worden ingesteld met uitzondering van de vordering tot vergoeding van proceskosten.

5.7.2. De belanghebbende bij artikel 6 Hnw

Het eerste lid van artikel 6 Hnw bepaalt dat "*indien een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met deze wet, ieder belanghebbende, onverminderd zijn vordering krachtens titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zich bij verzoekschrift tot de kantonrechter [kan] wenden met het verzoek, degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen, daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven.*"

---

477 Zie in de verband ook Boekman in haar annotatie bij HR 25 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1556, *BIE* 1996, 5 (*Overkamp*).

478 Anderzijds laat het feit dat de eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam niet meer kan optreden tegen het verwarringsgevaar onverlet dat de belangen van derden (zoals consumenten(organisaties) blijven bestaan en dat deze derden (in theorie) via art. 6 Hnw tegen een handelsnaam die gevoerd wordt in strijd met de wet kunnen optreden. Vgl. ook Hof 's-Hertogenbosch 31 augustus 2010, *BIE* 2010, 99 (*Maximus*). Verjaring werkt dus alleen in de relatieve verhouding tussen de twee ondernemingen met dezelfde of overeenstemmende handelsnamen.

479 O.a. Hof Arnhem 15 oktober 2002, *BIE* 2003, 53 (*Intermediair*); Rb. 's-Gravenhage 26 februari 1992, ECLI:NL:RBSGR:1992:AM1797 (*O&M*), waarnaar ook verwezen in Van der Kooij 2005, p. 258.

480 Dit is onder meer uitgemaakt in HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*), rov. 6.2.2, en door de wetgever in *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 8 en 17 bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn.

De wetgever achtte de speciale procedure van artikel 6 Hnw nodig om een snelle[481] en kostenefficiënte[482] rechtstoegang te bieden aan de belanghebbenden.[483] De belanghebbenden waren dus niet alleen de ondernemingen die een beter recht op een reeds eerder rechtmatig gevoerde handelsnaam meenden te hebben. Dit volgt ook uit het feit dat via artikel 6 Hnw ook geageerd kan worden tegen een handelsnaam die in strijd met artikel 4 Hnw werd gevoerd.[484]

Ten aanzien van het belangvereiste bij een verzoek tot wijziging van een onrechtmatige handelsnaam wijs ik er nog op dat de tekst van artikel 6 Hnw in 1954 is gewijzigd in de zin dat niet langer vereist werd dat de wijziging van de handelsnaam zodanig diende te zijn dat daarmee de onrechtmatigheid *ten opzichte van de verzoeker* werd opgeheven.[485] De gedachte van de wetgever bij deze wijziging was dat steeds wanneer een handelsnaam in strijd met de wet gevoerd werd, iedere belanghebbende een vordering moet kunnen instellen, onverschillig of van onrechtmatigheid jegens hem sprake is.[486] Hoewel in de literatuur wel betoogd is dat hiermee een verruiming van het belanghebbendebegrip werd beoogd,[487] is in de praktijk niet gebleken van een dergelijke verruiming. Het is mogelijk dat de wetgever hier mede oog heeft gehad op de omstandigheid dat – bij dezelfde wetswijziging – aan de Kamers van Koophandel de bevoegdheid werd verleend om een procedure op de voet van artikel 6 Hnw te initiëren. Aangezien de Kamers van Koophandel hierbij in beginsel niet een eigen belang behartigden, paste het verwijderen van de woorden *ten opzichte van de verzoeker* beter bij de nieuwe situatie.[488] Dit blijft echter enigszins gissen.

Vandaag de dag zal nog steeds beoordeeld moeten worden of de overtreden norm van de Hnw het belang van de verzoeker raakt.[489] Het is ook wenselijk dat enige drempel voor een actie wordt opgeworpen omdat anders misbruik van recht op de loer ligt en de rekestprocedure van artikel 6

---

481 Zoals ook overwogen in Hof 's-Gravenhage 25 augustus 2005 (tussenarrest), kenbaar uit *BIE* 2007, 138 (*Juconi*), rov. 7.

482 Mede omdat de belanghebbende krachtens art. 79 Rv in persoon en dus zonder advocaat kan procederen. Arkenbout 1991, p. 44.

483 VV bij de Hnw, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 4, p. 7: "*Het staat te vreezen, dat de bepalingen der wet, zooals zij thans zijn ontworpen, herhaaldelijk zullen worden overtreden zonder dat de belanghebbenden of de justitie zich in staat zullen rekenen daartegen met vrucht op te treden. [...] De procedure [bij de rechtbank] is kostbaar en langdurig; zoolang nog eenige twijfel aan het slagen der procedure overblijft zullen belanghebbenden zich door deze procedure laten afschrikken; en zoo zal het resultaat zijn, dat, behalve in zeer ernstige en gemakkelijk bewijsbare gevallen, de meeste overtredingen niet voor den rechter zullen komen*." Boekman was kritisch op deze motieven. Zie o.a. Boekman 1961, p. 95-144.

484 Onjuist: Martens, in: *GS Onrechtmatige daad* 1991, nr. 15, die stelt dat art. 6 Hnw alleen toepassing kan vinden, indien het een geschil over twee handelsnamen betreft.

485 Deze woorden zijn oorspronkelijk in art. 6 Hnw terecht gekomen teneinde duidelijk te maken dat de door de rechter uit te spreken wijziging van de onrechtmatig gevoerde handelsnaam slechts de onrechtmatigheid diende weg te nemen ten opzichte van de verzoeker (zijn naam of handelsnaam). Uit de door de rechter opgelegde wijziging mocht echter – en daar diende de woorden toe – geenszins uitgelegd worden in de zin dat de naam na de wijziging niet onrechtmatig jegens een derde zou kunnen zijn. Vgl. MvA bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 5, p. 12 over art. 6 Hnw.

486 MvT bij de Wijziging van de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1951/52, 2600, 3, p. 2-3.

487 Vgl. Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 128.

488 Vgl. Eindverslag der Commissie van Rapporteurs over het ontwerp van wet tot wijziging van de Handelsnaamwet, Vergaderjaar 1953/54, 2600, 146a, p. 2: "*Het behoeft voorts geen betoog, dat, indien de Kamer van Koophandel en Fabrieken krachtens artikel 6a optreedt, er geen sprake van onrechtmatigheid jegens deze Kamer is*."

489 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 128, geeft aan dat er in de praktijk geen sprake is van een actio popularis waarbij eenieder steeds een voldoende belang had om een kantonrechtersprocedure te starten, ongeacht de overtreden norm en ongeacht de vraag of de verzoekster een eigen belang bij wijziging van de onrechtmatig gevoerde handelsnaam kan aantonen; Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 6 Hnw, aant. 2, p. 520, merkt op dat het belangcriterium van art. 3:303 BW geldt. In gelijke zin Rb. Almelo (vzr.) 20 november 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BY4531 (*ITW*).

Hnw wordt benut door allerhande partijen die niet behoren te ageren tegen zeker handelsnaamgebruik door een ander.[490] Ook in de rechtspraak is niet steeds aangenomen dat een verzoeker het vereiste belang had om tegen een misleidende handelsnaam op te komen. Zo werd onvoldoende geacht dat een verzoeker de hoedanigheid van *consument* had, en uit dien hoofde misleid werd, nu iedereen als consument kwalificeert en het begrip *belanghebbende* in artikel 6 Hnw zinledig zou worden wanneer dat zou volstaan voor een actie. Ook het lidmaatschap van een boekenclub is onvoldoende om op te komen tegen het gebruik van de handelsnaam Nederlandse Boekenclub omdat daaruit niet volgt dat het lid in die kwaliteit rechtstreeks in een concreet aan hem toekomend (materieel of ideëel) belang is getroffen.[491]

Uit de rechtspraak volgt dat een beroep op artikel 5 Hnw aan een beperkte kring van belanghebbenden open staat. Hoewel het verzoekschrift in de meeste gevallen wordt gedaan door de eerdere rechtmatige gebruiker van een overeenstemmende handelsnaam, wordt geregeld aangenomen dat een beroep op artikel 5 Hnw ook kan worden gedaan (ook in de procedure van artikel 6 Hnw) door ondernemingen die verbonden zijn aan de onderneming die de handelsnaam eigenlijk voert. Een vennootschap die bestuurder en enig aandeelhouder van de onderneming is die de handelsnaam eerder rechtmatig gebruikte, kan belanghebbende zijn, ook al voert deze aandeelhouder de handelsnaam zelf niet.[492] Ook is aangenomen dat de vennoot van een v.o.f. in het kader van de rekestprocedure van artikel 6 Hnw zelfstandig een actie op de voet van art 5 Hnw kan initiëren.[493] In aanvulling hierop meen ik dat tevens licentienemers zich zouden kunnen beroepen op artikel 5 (en 5a) Hnw nu zij een rechtsreeks en eigen belang hebben bij het uitsluiten van de verwarring.[494]

Op basis van de rechtspraak moet evenwel geconcludeerd worden dat de rekestprocedure van artikel 6 Hnw tegenwoordig minder vaak benut wordt dan in het verleden (niet door rechthebbende op een ouder recht of door een lid van het brede publiek, maar evenmin door de hierna te bespreken Kamer van Koophandel, of een andere hoeder van het algemeen belang).

---

490 Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat degene die aan een ander toestemming heeft gegeven tot het gebruik van een (overeenstemmende) handelsnaam, de wijziging van die (overeenstemmende) handelsnaam zou kunnen verzoeken op de voet van art. 6 en 5 Hnw zoals in Hof 's-Hertogenbosch 31 augustus 2010, *BIE* 2010, 99 (*Maximus*). Het onderwerp kwam ook aan de orde in HR 22 mei 1933, ECLI:NL:HR:1933:309 (*Waltmann*), waar de Hoge Raad zich niet genoodzaakt zag om het geschilpunt te beslechten. Vgl. ook Verkade in zijn annotatie bij HR 5 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB9000, *NJ* 1990, 728 (*Philip Morris/B.A.T.*) en Boekman in haar annotatie bij Rb. Maastricht 5 april 1989, ECLI:NL:RBMAA:1989:AM1413, *BIE* 1990, 67 (*Boels*) over dit onderwerp. Ook een beroep van een concurrent op de verbodsbepaling van art. 5 Hnw op de grond dat er door een derde een oudere overeenstemmende handelsnaam wordt gevoerd zou dan tot de mogelijkheden behoren.

491 Rb. 's-Gravenhage 17 januari 1980, ECLI:NL:RBSGR:1980:AM0738 (*Nederlandse Boekenclub*).

492 Hof 's-Gravenhage 16 februari 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL5298 (*TIB/TBI*); Rb. Den Haag (ktr.) 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8429 (*Silco*).

493 Rb. Breda (ktr.) 23 juli 2009, ECLI:NL:RBBRE:2009:BK4902 (*Moto Place*), rov. 3.5: *"Overigens overweegt de kantonrechter dat artikel 6 Handelsnaamwet een ruim belanghebbendenbegrip kent. Iedere belanghebbende kan zich tot de kantonrechter wenden met het verzoek om degene die een verboden handelsnaam voert te veroordelen daarin wijzigingen aan te brengen. Schrouff kan dan ook als vennoot van Motoplace vof als belanghebbende worden aangemerkt, daar hij persoonlijk en direct wordt geraakt als de vennootschap omzet verliest doordat het publiek vanwege een eventuele verwarring omtrent de handelsnaam bij de concurrent gaat winkelen.*"

494 In gelijke zin Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 5 Hnw, aant. 1. Ten aanzien van art. 5a Hnw: Arkenbout 1991, p. 45.

5.8. Derden als behartigers van het algemeen belang

5.8.1. Artikel 7 Hnw: het Openbaar Ministerie

De Hnw bevat, zoals de meeste IE-wetten, een strafrechtelijke bepaling. Het voeren van een handelsnaam in strijd met de Hnw vormt, blijkens artikel 7 Hnw, een overtreding die bestraft kan worden met een geldboete of, in geval van recidive, met hechtenis.

Voor 1954 was het ofwel aan natuurlijke of rechtspersonen om op de naleving van de Hnw toe te zien, ofwel aan het Openbaar Ministerie. De rechtspraak laat zien dat het Openbaar Ministerie daadwerkelijk optrad tegen (evident) onrechtmatig gevoerde handelsnamen.[495] Echter, omdat het Openbaar Ministerie de handen vol had aan de vervolging van andere, meer zwaarwichtige overtredingen en misdrijven,[496] bleef het in minder evidente gevallen veelal aan het publiek om de naleving van de Hnw te handhaven in civiele procedures. Zelfs met de laagdrempelige kantonrechtersprocedure van artikel 6 Hnw zag het publiek er van af om handelsnaamgebruik dat schadelijk kon zijn voor het publiek, aan de rechter voor te leggen.[497] Hoewel de Hnw in belangrijke mate het algemeen belang diende, was het publiek, als belangrijke actor, passief. Dit resulteerde erin dat onrechtmatig gevoerde handelsnamen bleven bestaan. Mede om die reden werd de Kamer van Koophandel in 1954 naar voren geschoven als hoeder van het recht en van het algemeen (consumenten)belang.[498]

Het uitgangspunt van het OM is al geruime tijd dat de bestrijding van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten in beginsel via civielrechtelijke handhaving door de rechthebbende dient te geschieden. Alleen wanneer de schending van intellectuele eigendomsrechten aan het algemeen belang raakt, kan onder omstandigheden naar het strafrecht gegrepen worden.[499] Hoewel het voorkomen van misleiding in het handelsnaamrecht ook een kwestie van algemeen belang is, zal in het handelsnaamrecht niet snel sprake zijn van een zodanig uitzonderingsgeval dat aan strafrechtelijke handhaving prioriteit gegeven zal worden. Het is mij niet bekend dat het OM in de afgelopen 50 jaren onrechtmatig handelsnaamgebruik heeft aangepakt. Het artikel heeft dan ook geen enkele praktische betekenis.[500]

---

495 O.a. HR 26 oktober 1936, ECLI:NL:HR:1936:348 (*Firma Jan Graus & Co*).

496 Dit beeld werd al geschetst in VV bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 4, p. 7.

497 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 5 bij art. 7 Hnw: "*Vooral de misbruiken, waartegen art. 4 bedoelt te waken, zijn niet zoozeer gericht tegen eene bepaalde handelszaak; een belanghebbende om dergelijke feiten civiliter te vervolgen, zal niet licht te vinden zijn.*"

498 Hoewel het voor die tijd al als taak van de KvK werd gezien om de namen van de bij haar ingeschreven handelszaken aan de Hnw te toetsen en eventueel belanghebbenden erop te wijzen dat een naam gevoerd wordt in strijd met de wet; vgl. Greup 1931, p. 97-98. Bovendien kon de KvK zich ook vóór 1954 al wenden tot de kantonrechter me een verzoek tot wijziging van de handelsnaaminschrijving (en dus niet het gebruik) op grond van art. 20 Handelsregisterwet.

499 Vgl. HR 18 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:700, *NJB* 2017, 1039 (*Namaak parfums*), waarin overtreding van art. 337 Sr aan de orde was. Het uitgangspunt van civielrechtelijke handhaving volgt onder meer uit *Kamerstukken II* 1989/90, 21641, 3, p. 4 en de nota van het Openbaar Ministerie, 'De strafrechtelijke aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland 2005-2010', p. 11. Het algemeen belang kan in het geding zijn bij: bedreiging van de volksgezondheid of de veiligheid van de samenleving; grootschalige namaak en piraterij, gepleegd in beroep of bedrijf, die de markt verstoren; het bestaan van aanwijzingen van betrokkenheid van criminele organisaties of georganiseerde criminaliteit; recidive.

500 Zie ook Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 7 Hnw. Greup 1931, p. 82, beschrijft dat de strafbepaling met name nuttig was voor handelsnamen die in strijd met art. 4 Hnw werden gevoerd omdat daar alleen het algemeen belang geschaad werd. Idem: Polak 1938, p. 538.

5.8.2. Artikel 6a Hnw: de Kamer van Koophandel

Voor de rekestprocedure van artikel 6 Hnw geldt dat de Kamer van Koophandel krachtens artikel 6a Hnw *altijd* als belanghebbende kwalificeert en zelfstandig bevoegd is om bij de kantonrechter de wijziging van een onrechtmatig gevoerde handelsnaam te verzoeken. Deze bepaling is in 1954[501] ingevoerd met het oog op het algemeen belang. De gedachte was dat de Kamer van Koophandel door het beheer van het handelsregister goed op de hoogte was van het gebruik van de handelsnamen in Nederland.[502] De Kamer van Koophandel werd in staat geacht handelsnamen te vergelijken en om het bestaan van eventueel verwarringsgevaar te beoordelen.

De Kamer van Koophandel (of het Openbaar Ministerie op basis van artikel 7 Hnw) maakte zich sterk voor aanpassing van een gevoerde handelsnaam die een onjuiste indruk wekte omtrent de rechtsvorm. Met het optreden door de Kamer van Koophandel werd in belangrijke mate invulling gegeven aan het belang van het publiek. Wanneer een beroep werd gedaan op de misleidingsbepalingen uit de Hnw werd slechts sporadisch een actie ingesteld door andere belangenbehartigers.[503]

5.8.3. Departementale Richtlijnen

Dat de Kamer van Koophandel een wettelijk vastgelegde bevoegdheid kreeg om in rechte de naleving van de Hnw te bewerkstelligen sloot in zekere zin aan bij de aan haar 'gedelegeerde' toezichthoudende functie uit hoofde van de Departementale Richtlijnen.

Van oudsher werd bij de oprichting van vennootschappen een oogje in het zeil gehouden door de overheid. Hoewel in de negentiende eeuw, conform Franse traditie, de regel gold dat de Koning zijn instemming diende te verlenen aan de oprichting van een naamloze vennootschap, werd al snel van deze Koninklijke toestemmingseis afgezien. Wel toetste het Departement van Justitie vooraf of op te richten (besloten- of naamloze) vennootschappen of een statutenwijziging – kort gezegd – niet in strijd met de openbare orde of goede zeden waren. Deze richtlijnen waren tot 1955 weinig transparant. Uit de literatuur volgt wel dat het Departement in het geval een voorgestelde handelsnaam een fantasiewoord bevatte, contact legde met het Bureau voor de Industriële Eigendom om te verifiëren of er reeds merken in het register aanwezig waren die in hoofdzaak met de voorgenomen handelsnaam overeenstemden.[504] In 1955 werden de eerste Departementale Richtlijnen gepubliceerd die bepalingen bevatten voor de beoordeling van akten van oprichting en statutenwijzigingen.[505] De Departementale Richtlijnen zijn achtereenvolgens in 1970[506], 1972[507], 1976[508], 1981[509] en 1986[510] in

501 Wijziging van de Hnw, *Kamerstukken II* 1951/52, 2600, *Stb*. 1954, 334.
502 Greup 1954, p. 589.
503 In Rb. Den Haag (ktr.) 30 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 (*Royal Dutch Holding*) trad niet de KvK maar de stichting Sigillis Regiis Praesidio – die tot doel heeft om intellectuele en andere (eigendoms)rechten die toebehoren aan, of verband houden met het Huis van Oranje-Nassau te beheren en te handhaven – op als verzoekende partij.
504 Van der Zanden 1941, p. 317.
505 De Departementale Richtlijnen van 1955 zijn gepubliceerd en van commentaar voorzien in Treurniet 1955, p. 61 e.v.
506 Besproken in Treurniet 1970, p. 157 e.v.
507 Besproken in Treurniet 1972, p. 7 e.v.
508 Besproken in Treurniet 1976, p. 166 e.v. met verwijzing naar het Departementale standpunt nr. 16 zoals gepubliceerd in Treurniet 1975, p. 222.
509 Bijlage 4: Supplement 1981 op Departementale Richtlijnen 1976 bij de nieuwe regeling voor het kapitaal van naamloze vennootschappen van 15 mei 1981, *Stb*. 332.
510 Vaststelling Richtlijnen 1986 voor beoordelen oprichtingen en statutenwijzigingen van n.v.'s en b.v.'s met beperkte aansprakelijkheid, *Stcrt*. 1985, 227.

meer of mindere mate gewijzigd. Met de wijziging van Boek 2 BW in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijziging van statuten van naamloze en besloten vennootschappen, zijn de Departementale Richtlijnen als zodanig afgeschaft.[511][512] Uit de Departementale Richtlijnen kan worden afgeleid dat bij de toetsing of een oprichting of statutenwijzing van een naamloze- of besloten vennootschap toelaatbaar was, steeds ook werd gekeken naar de statutaire naam van de rechtspersoon. Het Departement zag erop toe dat de voorgenomen statutaire naam niet in strijd met de Hnw was. Het ging daarbij om een beoordeling van mogelijke conflicten met reeds bestaande (handels)namen alsook om *absoluut* ontoelaatbare handelsnamen die onjuiste informatie verschaften over de aard of de herkomst van de onderneming of over de betrokkenen bij de onderneming. De beoordeling van de naam was oorspronkelijk behoorlijk strikt. Dit werd in ieders belang geacht. Ook de vennootschap die een bepaalde naam wilde voeren moest immers bevrijd blijven van eventuele toekomstige acties van derden die tot doel handen om een naamswijziging te bewerkstelligen. Voor de toetsing van de toelaatbaarheid van een handelsnaam schakelde het Departement de assistentie van de Kamer van Koophandel in. De Kamer van Koophandel werd geacht het beste op de hoogte te zijn van de plaatselijke omstandigheden.[513] Ondanks dat het Departement op naleving van de richtlijnen toezag, bleef de primaire verantwoordelijkheid aan de belanghebbende om een naam te kiezen die niet in strijd was met de Hnw. Het Departement verloor haar toezichthoudende taak bij de Departementale Richtlijnen van 1976.[514] Reden was dat de belanghebbenden in de praktijk zelf adviseurs inschakelden in het proces van naamskeuze en dat de adviezen van de Kamer van Koophandel vaak al verouderd waren op het moment dat de oprichting een feit was. Daarnaast was het door de groei van het aantal nieuwe ondernemingen niet langer werkbaar om alle namen te beoordelen op naleving van de Hnw. De juistheid van het voorafgaande onderzoek kon derhalve niet langer gewaarborgd worden. De Kamer van Koophandel bleef ondernemers wel adviseren over de toelaatbaarheid van handelsnamen. De bevoegdheid om te adviseren werd de Kamers van Koophandel onder meer gegeven in artikel 28 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997.[515] Ondanks de hiervoor geschetste overwegingen was dat advies niet steeds zo vrijblijvend als de Kamer van Koophandel wellicht zelf voor ogen had. Ondernemingen voeren op de informatie die de Kamer van Koophandel verstrekte en uit de rechtspraak volgt dat de ondernemers ook van de juistheid van die informatie mochten uitgaan, hetgeen onder omstandigheden zelfs aansprakelijkheids-

511 MvT bij Wijziging van Boek 2 BW in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijziging van statuten van naamloze en besloten vennootschappen, *Kamerstukken II* 1998/99, 26277, 3.

512 Bosse 2001, p. 544 e.v., beschreef dat met de wetswijziging geen inhoudelijke wijziging werd beoogd en dat de richtlijnen uit de Departementale Richtlijnen 1986 ofwel in Boek 2 BW zijn opgenomen, ofwel reeds elders in de wet of regelgeving zijn opgenomen. Zie ook Huizink, in: *GS Rechtspersonen* 2018, art. 2:177 BW, aant. 3.2.

513 Destijds waren er meerdere Kamers van Koophandel, ieder met hun eigen ressort. Bij de toets in het kader van de hier beschreven richtlijnen werd door het Departement advies gevraagd aan de Kamer van Koophandel in wiens ressort de NV of BV zich zou vestigen, en was het aan die Kamer van Koophandel om bij de overige Kamers van Koophandel te rade te gaan teneinde te beoordelen of buiten het ressort van de Kamer een eventueel bezwaar bestond. Vgl. art. 36c van de Departementale Richtlijnen zoals te raadplegen in Treurniet 1955, p. 66.

514 Treurniet 1976, p. 169, met verwijzing naar het Departementale standpunt no. 16 zoals gepubliceerd in 'De Naamloze Vennootschap', 1975, p. 222; Arkenbout 1987, p. 69.

515 Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, inwerking getreden op 24 december 1997, *Stb.* 1997, 783. Art. 28 lid 1 onder c van de wet luidde als volgt: "*Voor zover daaromtrent geen andere regeling geldt heeft een kamer de bevoegdheid om desgevraagd: [...] c. een onderzoek te houden en een verklaring af te geven inzake de toelaatbaarheid van een handelsnaam*". In de MvT bij de wet (p. 21-22) werd benadrukt dat aan deze werkzaamheden in de praktijk een duidelijke behoefte bestaat.

risico's voor de Kamer van Koophandel kon impliceren.[516|517] Met de vervanging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 in 2013, is de expliciete verwijzing naar de mogelijkheid van de Kamer van Koophandel om verklaringen af te geven over de toelaatbaarheid van een handelsnaam, uit de wet verdwenen.[518] Hoewel de praktijk laat zien dat de Kamer van Koophandel zich niet langer actief bemoeit met de keuze van de handelsnaam, zijn de theoretische bevoegdheden onverminderd aanwezig.[519]

Het verschil tussen de toezichthoudende taak van de Kamer van Koophandel in het kader van de Departementale Richtlijnen en in het kader van artikel 6a Hnw bestaat erin dat eerstgenoemde een beoordeling van de *statutaire* naam (uitsluitend van N.V.'s en B.V.'s) vooraf, op basis van de inhoud van het handelsregister impliceert, terwijl de tweede ziet op de naam die al in het economisch verkeer wordt gebruikt als naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dat is niet noodzakelijkerwijs dezelfde naam.[520] Daarnaast gold dat de preventieve toezichthoudende taak in het kader van de Departementale Richtlijnen vaker betrekking had op een beoordeling van de handelsnaam ten opzichte van reeds bestaande namen, terwijl een actief optreden door de Kamer van Koophandel in het kader van de rekestprocedure van artikel 6 Hnw meestal werd verkozen in gevallen waarin een handelsnaam in strijd met artikel 3 of 4 Hnw werd gevoerd. Voor beide kwesties gold evenwel dat de wetgever veronderstelde dat de Kamer van Koophandel het beste overzicht had op naleving van de Hnw en het voorkomen van verwarring.[521]

Hoewel sporadisch,[522] heeft de Kamer van Koophandel vanaf 1954 daadwerkelijk gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om op de voet van artikel 6a juncto artikel 6 Hnw de wijziging van een handelsnaam te verzoeken. Van die bevoegdheid werd vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt

---

516 Hof Amsterdam 19 januari 1995, ECLI:NL:GHAMS:1995:AM2708 (*Beeldspraak*). Geen aansprakelijkheid voor de KvK werd aangenomen – mede gelet op het exoneratiebeding in de door de KvK gehanteerde algemene voorwaarden – in Hof 's-Hertogenbosch 29 september 1992, ECLI:NL:GHSHE:1992:AD1752, *TVVS* 1994, 68, m.nt. Slagter (*Marton/Markon*).

517 In Hof 's-Hertogenbosch 25 april 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD3286 (*Tribas/Trias*); Rb. Utrecht (vzr.) 7 september 2006, IEF 2598 (*High Quality Detachering/HighQ*); Rb. Almelo (vzr.) 24 maart 2003, ECLI:NL:RBALM:2003:AF6519 (*Tuinwacht/Groenwacht*); Rb. Arnhem (vzr.) 7 juni 1999, ECLI:NL:RBARN:1999:AH7900 (*Bouwman*); Rb. Amsterdam (vzr.) 2 juni 1994, ECLI:NL:RBAMS:1994:AM2149 (*Renthouse*), werd overigens overwogen dat een (positief of negatief) advies van de KvK niet van wezenlijk belang was voor het oordeel of verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Hnw bestond en dat aan het onderzoek geen rechten konden worden ontleend. In Rb. Assen (vzr.) 20 november 2001, ECLI:NL:RBASS:2001:AD5903 (*Finned/KC Finternet*) werd door de Voorzieningenrechter in het advies van de KvK wel een indicatie van het ontbreken van verwarringsgevaar gezien.

518 Art. 30 lid 1 sub a van de Wet houdende regels omtrent de Kamer van Koophandel van 25 november 2013, *Stb*. 2013, 507, bevat nog wel de bevoegdheid om op verzoek "*verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening*" af te geven (het oorspronkelijke art. 28 lid 1 sub a van de Wet op de kamers van koophandel 1997).

519 Bij het Handelsregisterbesluit 2008 is nog een nieuwe bevoegdheid – wederom een theoretische, aangezien toepassing van dit artikel in de praktijk mij niet bekend is – voor de Kamer van Koophandel gecreëerd aangezien zij krachtens art. 5 lid 2 sub a kan weigeren een onderneming in te schrijven indien de opgegeven informatie, waaronder de handelsnaam, in strijd is met het recht of een wettelijk voorschrift. Hierover ook Van de Kamp & Bouma 2008, p. 48.

520 Aangezien een onderneming meer dan één handelsnaam kan voeren. Vgl. HR 25 januari 1962, ECLI:NL:HR:1962:58 (*Apollohotel I*).

521 MvT bij de Wijziging van de Hnw, *Kamerstukken II* 1951/52, 3, p. 2.

522 Uit onderzoek van Boekman bleek dat in de periode van 1954 tot en met 1977 slechts vijfmaal gebruik was gemaakt van de mogelijkheid om ex art. 6a juncto 6 Hnw een wijziging van een handelsnaam te bewerkstelligen; Boekman, *Artikel 6a Hnw* 1977, p. 161. Sinds 1990 zijn nog de volgende zaken kenbaar waarbij de KvK als verzoeker optrad: Rb. Rotterdam (ktr.) 26 februari 1992, ECLI:NL:KTGROT:1992:AI8717 (*BNC*); Rb. Amsterdam (ktr.) 13 januari 1995, ECLI:NL:KTGAMS:1995:AI9385, *Prg*. 1996, 4594, m.nt. Van der Heiden (*Veldman*).

wanneer een handelsnaam in strijd met artikel 3, 4 of 5b Hnw werd geacht.[523] Dat werd met de tijd echter aanzienlijk minder. Artikel 6a Hnw moet vooral gezien worden als een bepaling met preventieve werking die de Kamer van Koophandel enige slagkracht gaf in haar adviserende taak richting ondernemers die voornemens waren een handelsnaam te gaan voeren die al door een ander gevoerd werd.[524] Nu de Kamer van Koophandel inmiddels al geruime tijd gestopt is met het verschaffen van schriftelijke adviezen over de toelaatbaarheid van handelsnamen, is ook die preventieve functie niet langer van waarde.

5.8.4. Autoriteit Consument en Markt

Het is de vraag wie het algemeen belang zal gaan dienen in de situatie dat de Kamer van Koophandel en het Openbaar Ministerie zich niet langer actief mengen in de naleving van de bepalingen van de Hnw, en de leden van het publiek zelf de handen niet uit de mouwen steken. De meest voor de hand liggende partij om het stokje over te nemen is wellicht de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM is een zelfstandig bestuursorgaan en hoort bij de Rijksoverheid maar maakt geen deel uit van een ministerie. De ACM is een onafhankelijke toezichthouder die vooral de mededinging en het consumentenrecht in het vizier houdt en die zich sterk maakt voor goed geïnformeerde consumenten. De ACM is krachtens de Wet handhaving consumentenbescherming[525] bevoegd om overtredingen van verscheidene wet- en regelgeving op het gebied van het consumentenrecht te handhaven en, indien passend, te bestraffen met een boete.

Voor zover de ACM het als haar taak ziet om deze handschoen op te pakken, doet zij dat vooralsnog niet aan de hand van de mogelijkheden die de Hnw daartoe biedt. Dat is aan de ene kant niet zo verbazingwekkend omdat de ACM blijkens (de bijlage bij) de Wet handhaving consumentenbescherming niet belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen van de Hnw. Anderzijds, meen ik dat het ontbreken van die wettelijke basis geen beletsel zou behoeven te zijn voor het instellen van een actie door de ACM op basis van artikel 3, 4 of 5b Hnw wanneer de ACM ook anderszins aan het belanghebbendevereiste kan voldoen.

Overigens zij opgemerkt dat de ACM wel zeer actief is in haar taakvervulling waar het de handhaving van consumentenbelangen betreft, met name waar het gaat om online handelspraktijken. De bescherming van consumentenbelangen staat scherp op het vizier.[526] Voor zover zij het algemene consumentenbelang dient, doet zij dat evenwel overwegend aan de hand van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, waaronder de bepalingen aangaande oneerlijke en misleidende handelspraktijken. Die bepalingen bieden ook een grondslag voor optreden in aan het handelsnaamrecht gerelateerde kwesties, zoals wanneer een onderneming informatieverplichtingen schendt door onduidelijk te zijn over zijn identiteit[527] of middels een misleidende handelsnaam het publiek tot een aankoopbeslissing beweegt die het anders niet had genomen.

---

523 Veldhuyzen 2002, p. 39.

524 Zie ook Arkenbout 1987, p. 53; Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 6a Hnw.

525 Wet van 20 november 2006, houdende regels omtrent instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, *Stb.* 2006, 591.

526 Zie voor de historische ontwikkeling c.q. versterking van het Nederlandse consumentenrecht o.a. Van Mierlo 2018, p. 244 e.v.

527 O.a. CBb 25 augustus 2015, ECLI:NL:CBB:2015:285 (*ACM/X*).

5.9. Samenvatting

Ondanks dat uit de totstandkomingsgeschiedenis, de literatuur en de rechtspraak volgt dat de Hnw steeds in belangrijke mate dienstig was aan het algemeen belang, heeft het publiek altijd een passieve rol gespeeld bij de naleving van de bepalingen uit de wet. Aanvankelijk verwoorde het Openbaar Ministerie de stem van het volk, samen met concurrenten die tegelijkertijd (vooral) hun eigen concurrentiebelang dienden. Later werd dat de Kamer van Koophandel, totdat ook de Kamer van Koophandel een andere prioriteit stelde. Ik heb geen rechtspraak aangetroffen daterend van de laatste twee decennia waarbij de Kamer van Koophandel via artikel 6a en artikel 6 Hnw een poging heeft gedaan om de wijziging van een handelsnaam in rechte af te dwingen. De rol van het Openbaar Ministerie en de Kamer van Koophandel is in de praktijk uitgespeeld. Artikelen 6a en 7 Hnw zijn dode letters.

Als al een partij zou moeten worden aangewezen die in plaats van het OM en de KvK het algemeen belang bij de naleving van de Hnw bewaakt, dan zou de voor de hand liggende partij de Autoriteit Consument en Markt zijn. De ACM heeft immers tot doel om toezicht te houden op de economische markt en de ACM maakt zich sterk voor goed geïnformeerde consumenten. De ACM mengt zich vooralsnog echter niet in het handelsnaamrechtelijke speelveld (hoewel zij de mogelijkheid daartoe wel heeft omdat de ACM al snel als belanghebbende in de zin van de Hnw zal kwalificeren). Voor zover de Autoriteit Consument en Markt deze handschoen al oppakt, lijkt het evenwel waarschijnlijker dat zij dat niet zal doen aan de hand van de mogelijkheden die de Hnw daartoe biedt, maar aan de hand van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek aangaande oneerlijke en misleidende handelspraktijken.

Al met al vormt het aantal rechterlijke uitspraken over artikelen 3, 4 en 5b Hnw slechts een fractie van het aantal uitspraken over geschillen waarbij de grondslag artikel 5 Hnw was. Tegenwoordig worden vrijwel geen procedures meer gevoerd over de onderwerpen van artikel 3, 4 of 5b Hnw. Als zich al een geschil op de voet van genoemde artikelen voordoet, dan blijkt dat de behartiger van het algemeen belang veelal een concurrent te zijn van de partij die de handelsnaam in strijd met artikel 3, 4 of 5b Hnw voert. Dat deze concurrent opstaat om onrechtmatige handelsnamen te bestrijden is op zich begrijpelijk aangezien de gebruiker van de misleidende handelsnaam door de misleiding veelal een concurrentievoordeel geniet ten opzichte van de onderneming die wel voldoet aan de wettelijke voorschriften. De concurrentie heeft er dus belang bij dat andere ondernemingen voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Vrijwel alle handelsnaamrechtelijke rechtspraak gaat over artikel 5 Hnw. Ook dit artikel beoogt van oudsher mede het algemeen belang van de consumenten te dienen, in de zin dat verwarring en misleiding bij het publiek moet worden voorkomen. Desalniettemin is het in die kwesties tussen twee handelsnamen altijd de gebruiker van de eerdere handelsnaam die op basis van zijn eerdere gebruik een handhavingsactie instelt. Dat die handhaving door hen mede in het licht van het algemeen belang wordt gedaan is een nobele gedachte die evenwel geen steun vindt in de rechtspraak.[528] Ook het beroep op de misleidingsartikelen (die, indien van toepassing de handelsnaam tot een absoluut onrechtmatige handelsnaam maken) wordt veelal gedaan in aanvulling op

528 Zie ook Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 62, die reeds in 1977 in gelijke zin concludeerde.

een vordering uit hoofde van artikel 5 Hnw (waarbij juist de relatieve onrechtmatigheid jegens de rechthebbende op een sterker recht aan de orde is), waarbij overigens zelden met succes wordt aangetoond dat de handelsnaam van de gedaagde op één der gronden werkelijk misleidend is. Ondanks de processuele mogelijkheden die de Hnw daartoe biedt, wordt de Hnw in de praktijk vrijwel niet meer ingezet om andere, zelfstandige belangen of het algemeen belang te dienen. Slechts bij hoge uitzondering wordt een handhavingsactie ingesteld door een ander dan de partij die meent op basis van een eerder rechtmatig gevoerde handelsnaam of merkrecht de wijziging of staking van een handelsnaam te kunnen bewerkstelligen. De handhaving van het handelsnaamrechtelijke speelveld is in hoofdzaak een private, een niet een publieke zaak. Anderzijds valt op dat deze ontwikkeling minder goed te rijmen is met een juist steeds sterker wordende consumentenbescherming via andere wet- en regelgeving.

Deze ontwikkeling past bij de gedachte dat het recht op de handelsnaam steeds meer als een uitsluitend recht van de eerste – of eerdere – rechtmatige gebruiker van de handelsnaam wordt gezien (hetgeen in Hoofdstuk 6 nader zal worden belicht), inzetbaar tegen alle partijen die een verwarringwekkend overeenstemmende handelsnaam kiezen, en steeds minder als een middel dienstig aan de eerlijke mededinging en het algemeen belang. In het synthesehoofdstuk zal deze ontwikkeling nadrukkelijk worden betrokken in het voorstel van een aanpassing aan de wet.

6. De handelsnaam als recht van intellectuele eigendom

In dit hoofdstuk bespreek ik de kwalificatie van de handelsnaam als recht van intellectuele eigendom en de ratio van de aan de handelsnaam door de wet verleende bescherming. Een vraag die daarbij aan de orde komt, is de vraag of het recht op een handelsnaam kwalificeert als een subjectief recht. Over die vraag is in de beschikbare literatuur verschillend gedacht. Het antwoord op deze vraag verschaft duidelijkheid over vermogensrechtelijke aspecten van de handelsnaam. Tevens brengt dit onderzoek de wetssystematiek in kaart en maakt het inzichtelijk wat het specifiek voorwerp van het recht op de handelsnaam vormt, en daarmee, welke belangen van de gebruiker van een handelsnaam de bevoorrechte positie van die gebruiker en de bescherming op grond van de Hnw rechtvaardigen.

Het antwoord op de vraag of het recht op de handelsnaam kwalificeert als recht van intellectuele eigendom is ook van praktisch belang. Rechten die kwalificeren als rechten van intellectuele eigendom zijn onderworpen aan specifieke nationale- en internationale regelgeving, enkel omdat zij kwalificeren als intellectuele eigendom. Gewezen kan worden op de TRIPs-Overeenkomst maar ook bijvoorbeeld op de Handhavingsrichtlijn die voorziet in maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Ook wordt de bescherming van intellectuele eigendomsrechten onder omstandigheden beschouwd als een rechtvaardiging voor mededingingsbeperkende maatregelen. Het intellectuele eigendomsrecht en het mededingingsrecht zijn nauw met elkaar verbonden. Tot slot worden rechten van intellectuele eigendom in de Europese Unie expliciet beschermd als grondrechten.[529]

6.1. Voorwaarden voor kwalificatie als intellectuele eigendomsrecht

De vraag wat de rechtsgrond voor bescherming van intellectuele eigendom is, is een vraag waar men zich in de literatuur geregeld over heeft gebogen. Wanneer in de literatuur aandacht was voor de rechtsgrond voor bescherming van intellectuele eigendomsrechten, werd de bespreking van de handelsnaam echter vaak vergeten.

De ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom hebben zich sinds 1900 vooral op internationaal niveau afgespeeld door totstandkoming van internationale verdragen en Europese richtlijnen en verordeningen. De Nederlandse ontwikkelingen beperkten zich veelal tot implementatie van die internationale afspraken.[530] De internationale sturing van het Nederlandse rechtsstelsel op het gebied van het handelsnaamrecht heeft niet plaatsgevonden wegens een gebrek aan harmonisatie. Nu geen aansluiting kan worden gevonden bij internationale perspectieven voor wat betreft de rechtsgrond voor bescherming van de handelsnaam, is het voor het handels-

529 Art. 17 lid 2 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, *PbEU* 2010, C-83/02.
530 Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 150.

naamrecht bij uitstek van belang om op nationaal niveau aandacht te blijven besteden aan de 'waarom-vraag'.

Wanneer de verschillende intellectuele eigendomswetten aan een nadere studie worden onderworpen dan blijkt dat in de meeste gevallen bescherming wordt geboden aan:[531]

- een concreet immaterieel object dat afgebakend kan worden (6.2);
- dat kwalificeert als een intellectuele prestatie of industriële prestatie (6.3);
- met een subjectief en absoluut karakter (6.4 en 6.5);
- dat overdraagbaar is (Hoofdstuk 7).

6.2. Het concrete immaterieel object: de handelsnaam

Bij de bescherming van het recht op de handelsnaam gaat het om een zuivere industriële prestatie (voor zover gesproken kan worden over een prestatie, waarover de volgende paragraaf), nu aan de orde is de vraag om welke reden en onder welke voorwaarde een onderscheidingsteken bescherming kan genieten. In Hoofdstuk 4 beschreef ik al dat het concrete immateriële object dat beschermd wordt krachtens de Hnw, de auditief en visueel waarneembare naam is waaronder de onderneming wordt gedreven.[532] Figuratieve elementen en logo's maken in beginsel geen onderdeel uit van de handelsnaam.

6.3. De beschermde 'prestatie'

Intellectuele eigendomsrechten bieden veelal bescherming aan intellectuele en industriële prestaties – scheppingen van de menselijke geest – door middel van het toekennen van een zekere aanspraak op de exploitatie van het (immateriële) object dat men heeft voortgebracht. Het wordt rechtvaardig geacht dat een recht op het resultaat van eigen arbeid, van de persoonlijkheid of van financiële inspanningen ontstaat voor degene die de inspanning heeft geleverd (de natuurrechtelijke beloningsgedachte). Aan de andere kant speelt het utilitaire gedachtegoed een cruciale rol bij de intellectuele eigendom, nu de intellectuele eigendom juist dient tot het ordenen van het economisch verkeer, het bevorderen van innovatie en economische groei en het beschikbaar stellen van prestaties in het algemeen belang.[533]

Betoogd wordt wel dat voor alle IE-rechten geldt dat de beloningsgedachte en de utilitaire uitleg complementaire gronden vormen en dat de bescherming van de immateriële objecten dus in beginsel op beide gedachten gestoeld is.[534] Aan welk van beide gronden het meeste gewicht toekomt, verschilt per specifiek recht. Hierna zal ik bespreken dat mijns inziens de beloningsgedachte – anders dan bij de andere IE-rechten – in het handelsnaamrecht niet aan de orde is.

531 De opsomming is onder meer gehanteerd in Hugenholtz 2009, p. 241 e.v.
532 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 22.
533 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 2; Huydecoper 1997, p. 33-35.
534 Van Engelen 2016, p. 11.

6.3.1. De utilitaire gedachte: de handelsnaam als mechanisme ter ordening van de mededinging

De enige doelstelling van de wetgever die blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis van de wetgeving op het gebied van handelsnaamrecht en merkenrecht hier ter lande, is het tot stand brengen van een eerlijke markt die vrij is van misleiding en verwarring, op basis van zo groot mogelijke vrijheid voor de marktdeelnemers.[535] Dit sluit aan bij de wijze waarop vóór de totstandkoming van de Hnw aan handelsnamen bescherming werd geboden, te weten via de voorloper van art. 6:162 BW, art. 1401 oud BW. De economische orde, het algemeen belang en het maatschappelijk verkeer zijn erbij gebaat dat de onderscheidingstekens worden beschermd.[536] Onderscheidingstekens stellen afnemers in staat om producten, diensten en andere zaken te herkennen, en ondernemers wordt de mogelijkheid geboden om hun producten, diensten en zaken herkenbaar te maken.[537] Door een transparant systeem te creëren waarin onderscheidingstekens als ongestoord communicatiemiddel kunnen functioneren worden consumenten in staat gesteld om ondernemingen – of in het merkenrecht, producten of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming – te identificeren en worden ondernemingen in staat gesteld om hun clientèle door de kwaliteit van de producten en diensten aan zich te binden.[538] De belangen van het publiek en de eerste (of eerdere) rechtmatige gebruiker van een onderscheidingsteken lopen op dat punt parallel.

Bij aanvang van dit hoofdstuk merkte ik reeds op dat het intellectuele eigendomsrecht en het mededingingsrecht[539] rechtsgebieden zijn met doelstellingen die in elkaars verlengde liggen.[540] Beide beogen economische efficiëntie en innovatie te stimuleren, veelal ten gunste van het publiek. De rechtsgebieden hanteren evenwel verschillende methoden om die doelstelling te verwezenlijken: waar het intellectuele eigendomsrecht uitgaat van het bieden van een beloning (in de vorm van een verzameling van meer of minder uitsluitende rechten en bevoegdheden) aan personen of ondernemingen die een creatieve of industriële prestatie hebben geleverd, richt het mededingingsrecht zich op het stimuleren van de dynamiek van de markt door de markt zo veel mogelijk vrij te laten werken.[541] Het is een legitiem doel om zo hoog mogelijke winsten na te streven en om de marktpositie te versterken, ook als daarbij profijt wordt getrokken van industriële prestaties van een ander en zelfs wanneer dat ten koste van de belangen van die ander gaat.[542] Een ongestoorde mededinging betekent evenwel niet dat de vrije mededinging onbegrensd is. Het intellec-

535 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.

536 Zie ook A-G Ruiz-Jarabo Colomer in punt 44 van zijn conclusie bij HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, *NJ* 2004, 339, m.nt. Spoor (*Ansul/Ajax*).

537 Huydecoper 1997, p. 33-35.

538 HvJ EG 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, *IER* 2003, 10, m.nt. Gielen (*Arsenal/Reed*), rov. 47 en aldaar genoemde rechtspraak.

539 Een eenduidige definitie van het begrip 'mededinging' bestaat niet. Geerts en Verschuur 2018, p. 657, hanteren de volgende definitie: "*het gehele complex van handelingen, strekkend tot bevordering van het debiet van de onderneming, of toegepast om haar winsten te vergroten*". Verkade 1986, p. 1, definieert 'mededinging' als: "*het handelen gericht op een sterkere machtspositie*".

540 Zie ook Bodenhausen 1968, p. 23: "*The repression of unfair competition is included in the protection of industrial property*".

541 Houdijk 2011, p. 191 e.v. Het fundamentele beginsel van het vrije verkeer is vastgelegd in art. 34 en 35 van het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, zoals laatstelijk gewijzigd door het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; Lissabon, 13 december 2007.

542 Geerts 2019, p. 3; H. Cohen Jehoram 1963, p. 195 overweegt dat concurrentie altijd is gericht op vergroting van de eigen en daarmee corresponderende verkleining van andermans goodwill.

tuele eigendomsrecht kan volgens artikel 36 VWEU een gerechtvaardigde beperking van de mededinging vormen teneinde uitwassen van de vrije mededinging te voorkomen.

Het handelsnaamrecht en het merkenrecht beogen bij uitstek om de orde in het economisch verkeer te bewaken. Doelmatigheidsaspecten spelen dan ook een grotere rol dan bij de meeste andere IE-wetten. Cohen Jehoram beschrijft het motief voor bescherming van de houder van een merkrecht als een recht dat beoogt *"bescherming te verlenen aan het verband, dat als gevolg van het gebruik van een merk door het relevante publiek, wordt gelegd tussen degene die het merk gebruikt en de waren of diensten waarvoor dat gebruik plaatsvindt."*[543] Door het waarborgen van het verband tussen de waren en diensten enerzijds en de onderneming waarvan de waren en diensten afkomstig zijn anderzijds, kan het merk haar functies naar behoren vervullen.[544] Dit onderschrijft dat bescherming van onderscheidingstekens niet wordt verleend aan enige (al dan niet creatieve) prestatie van de merkhouder, maar dat die bescherming juist een essentieel onderdeel vormt van het stelsel van onvervalste mededinging.[545] Dit volgt eveneens uit de merkenrechtelijke rechtspraak van het Hof van Justitie waarin binnen het scala van specifieke functies van het merk, de herkomstfunctie steeds wordt aangeduid als de wezenlijke functie van het merk, die ertoe dient om de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen.[546] Die informatiefunctie vormt het wezen van de onderscheidingstekens.

Deze overwegingen gaan in gelijke zin op voor het handelsnaamrecht in dier voege dat het handelsnaamrecht niet het verband tussen de waren en diensten met de onderneming waarborgt, maar waarborgt dat de identiteit van de ondernemer door het publiek juist wordt begrepen. In de toelichting bij de Hnw is zelfs bewust opgenomen dat de verbodsbepalingen dienen om uitwassen van de firmavrijheid te voorkomen.[547] De koppeling tussen het handelsnaamrecht als correctie op het mededingingsrecht werd dus ook destijds uitdrukkelijk gemaakt.

Ook de wijze waarop de Hnw is vormgegeven zegt iets over de aard van bescherming die beoogd werd. Het Unieverdrag van Parijs heeft het aan de lidstaten gelaten om de handelsnaam te beschermen via een lex specialis, via wetgeving op het gebied van oneerlijke mededinging of op een andere geschikte manier.[548] Dit maakt duidelijk dat de bescherming van handelsnamen in belangrijke mate moet worden bezien in het licht van de ordening van de mededinging en ter bestrijding van oneerlijke concurrentie. Mocht de beloningsgedachte een wezenlijke rol hebben gespeeld ten tijde van de totstandkoming van de wetgeving, dan had het voor de hand gelegen om de gebruiker van de handelsnaam door middel van het toekennen van een bundel van specifieke rechten te belonen. De wetgever heeft echter in de Hnw gekozen voor een samenstel van verbodsbepalingen.

---

543 T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 36.

544 Naast de (wezenlijke) herkomstgarantiefunctie gaat het dan om de kwaliteitsgarantiefunctie en geeft het de merkgerechtigde de gelegenheid om de aan het merk verbonden reputatie en goodwill te benutten.

545 Berlage omschreef de verzameling van merkenrecht, handelsnaamrecht en de oneerlijke mededinging al eens treffend als het 'industriële verkeersrecht' (Berlage 1942, p. 82). Ik vind dat treffend omdat daarbij niet de nadruk ligt op het eigendomsaspect maar op de ordeningsfunctie.

546 O.a. HvJ EG 10 april 2008, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217, *IER* 2008, 53, m.nt. Gielen (*Adidas/Marca II*), rov. 36; HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, *IER* 2007, 102, m.nt. Gielen (*Céline*), rov. 26; HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oréal/Bellure*), rov. 58, HvJ EG 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, *IER* 2003, 10, m.nt. Gielen (*Arsenal/Reed*), rov. 47 en aldaar genoemde rechtspraak.

547 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.

548 Bodenhausen 1968, p. 133.

Deze keuzes onderschrijven dat het handelsnaamrecht werd gezien als een economisch ordeningsrecht dat ten dienste staat van het algemeen belang.

Tot slot wijs ik op de omstandigheid dat aan onderscheidingstekens in theorie een in tijd oneindige bescherming toekomt (zolang het onderscheidingsteken gebruikt wordt). Wanneer bescherming wordt verleend aan een industriële prestatie wordt een monopolie verleend waarmee derden worden belemmerd om gedurende een zekere periode die prestatie te benutten. Bij het auteursrecht, octrooirecht en modellenrecht (waar de beloningsgedachte veel duidelijker aanwezig is) wordt veelal beargumenteerd dat het tot een onredelijk resultaat zou leiden wanneer de derden (met name concurrerende marktpartijen) tot in het einde der tijden 'last' zouden ondervinden van het monopolie. Bij onderscheidingstekens speelt dit veel minder.[549] De beschermingsduur wordt daar alleen beperkt door te verlangen dat het teken in het economisch verkeer gebruikt wordt.[550] Voor de handelsnaam geldt als algemene regel – met het principe van nawerking als uitzondering – dat de bescherming bestaat zolang het teken wordt gebruikt. Dat is volledig in lijn met de gedachte dat de bescherming van de handelsnaam is ingebed in de gedachte dat het dient om orde op het economisch speelveld te bewerkstelligen. Daaraan behoort geen eindtijd te zitten.

6.3.2. De natuurrechtelijke beloningsgedachte

De natuurrechtelijke grondslag voor bescherming van intellectuele eigendomsrechten past uitstekend bij de bescherming van bijvoorbeeld auteursrechten, octrooirechten en kwekersrechten. Voor onderscheidingstekens zoals handelsnamen (maar ook merkrechten) is, zoals gezegd, weinig aanleiding om aan te nemen dat de natuurrechtelijke gedachte aan de verleende bescherming ten grondslag ligt.[551] Bij de totstandkoming van (de oorspronkelijke) regelgeving op het gebied van handelsnaamrecht en merkenrecht speelde de billijkheidsgedachte geen rol.[552] Dat met de Hnw beoogd werd invulling te geven aan de natuurrechtelijke beloningsgedachte, blijkt dan ook niet uit de wetsgeschiedenis of literatuur,[553] noch uit de inhoud van de wet. De gedachte dat het creëren en onderhouden van het imago van het onderscheidingsteken een commerciële prestatie was, bestond aan het begin van de twintigste eeuw niet. De handelsnaam diende primair als identificatiemiddel en werd (nog) niet ingezet om klanten naar de waren of diensten van de onderneming te lokken. Het wekt dan ook geen verbazing dat de wetgever hier bij de totstandkoming van de Hnw geen oog voor heeft gehad.

Algemeen wordt aangenomen dat de keuze voor een onderscheidingsteken geen intellectuele prestatie is die met een in zekere mate uitsluitend recht beloond dient te worden.[554] Hoewel het verzinnen van een handelsnaam of een merk vaak een zekere creativiteit vergt,[555] zal die inspan-

549 Geerts 2019, p. 7.
550 Waarbij voor het merkenrecht geldt dat het verval van het merk kan worden ingeroepen wanneer het merk gedurende een periode van vijf jaren niet normaal wordt gebruikt.
551 Zie hierover ook Strasser 2011, p. 421-425.
552 Zie ook Huydecoper 1997, p. 33-35.
553 Zie bijv. Dresselhuys 1894, p. 6.
554 Goldmann 2018, p. 56. Vgl. Rb. Den Haag 24 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7524 (*Beauty Trade*), rov. 4.8.
555 Geerts 2019, p. 6.

ning even vaak bepaald niet groots zijn.[556] Voor bescherming van het onderscheidingsteken wordt in zijn algemeenheid geen creatieve inspanning bij de totstandkoming vereist.[557]

Als ten aanzien van onderscheidingstekens al een commerciële prestatie aangewezen kan worden die 'beloning verdient', dan zou dat de (veelal substantiële) investering moeten zijn die in de praktijk gemoeid kan gaan met het 'laden' van het onderscheidingsteken met positieve eigenschappen, die aan het publiek kunnen worden overgebracht door een onderneming te drijven onder het onderscheidingsteken. Daarmee kan de waarde en het onderscheidend vermogen van een onderscheidingsteken worden vergroot en behouden. De positieve eigenschappen die een onderscheidingsteken bij het publiek kan achterlaten bestaan in de meeste gevallen niet van nature. Zij zijn veeleer het resultaat van marketinginspanningen of van eerdere positieve ervaringen van de consument met de onderneming.[558] Het onderscheidingsteken moet door gebruik in het economisch verkeer geladen worden teneinde een secundaire betekenis te verwerven. De ondernemer heeft er belang bij dat de investeringen die in het onderscheidingsteken zijn gedaan en die goodwill tot resultaat hebben, beschermd worden.[559]

Het is juist om die reden dat in de literatuur wel wordt verdedigd dat de natuurrechtelijke billijkheidsgedachte toch ook bij onderscheidingstekens in zekere mate opgeld doet.[560] De aanspraak op een beloning is niet beperkt tot creatieve arbeid maar kan ook zien op het resultaat van eigen financiële of commerciële inspanningen. Dat ook de enkele commerciële inspanningen met betrekking tot onderscheidingstekens beloond worden, blijkt ook uit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie in het kader van het merkenrecht. Het uitsluitend recht dat middels de registratie aan de merkhouder is toegekend heeft tot doel om de specifieke belangen van de merkhouder te beschermen. Tot die specifieke belangen van de merkhouder behoren ook het waarborgen van de reclamefunctie, goodwillfunctie en investeringsfunctie van het merk tegen aantasting door derden. Deze belangen komen overwegend door commerciële inspanningen tot wasdom.[561] Het wordt onrechtmatig geacht wanneer derden zonder financiële vergoeding profijt halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van het merk te creëren en te onderhouden.[562]

Toch overtuigd de gedachte dat de bescherming die aan de handelsnaam wordt geboden (mede) gestoeld is op een beloningsgedachte mij niet. Als de beloningsgedachte ook bij onderscheidingstekens een rol zou spelen, niet vanwege de naamskeuze maar juist vanwege de commerciële

---

556 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram, 2012, p. 263; Spoor in zijn annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 27 november 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AM2858, *BIE* 2003, 34 (*Kinderstichting*). Vgl. ook Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.14: *"[...] Daarnaast is er bepaald reden om de inspanning/creativiteit die gemoeid is het met het bedenken (of introduceren) van een ongebruikelijke louter beschrijvende naam te relativeren: vaak zullen bij het op mechanische wijze nalopen van de beschrijvende termen de meer ongebruikelijke varianten daarvan zich als vanzelf aandienen."* Zie ook Huydecoper 2008, p. 270, die terecht opmerkt dat succesvolle handelsnamen veelal bestaan uit een familienaam van de initiator – zoals Heineken en Philips –, hetgeen illustreert dat creativiteit of originaliteit niet verlangd wordt.

557 Hetgeen volgt uit vaste merkenrechtelijke rechtspraak, vgl. GvEA EG 27 februari 2002, T-79/00, ECLI:EU:T:2002:42 (*LITE*), rov. 30; GvEA EG 15 september 2005, T-320/03, ECLI:EU:T:2005:325 (*Live Richly*), rov. 91.

558 T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 42-43; Slagter 1963, p. 102.

559 Geerts, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 3.

560 Huydecoper 1997, p. 33-35.

561 O.a. HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oréal/Bellure*), rov. 58; HvJ EG 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517 (*Dior/Evora*).

562 HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oréal/Bellure*), dictum sub 1.

prestatie van het laden van de naam of het merk, dan zou daarbij ook passen dat de bescherming niet bij aanvang van het gebruik aan de orde is. Niet iedere handelsnaam verdient dan de beloning in de vorm van een recht om anderen het gebruik van een overeenstemmende naam te verbieden. Dat sluit niet aan bij het systeem van de Hnw. De handelsnaam wordt beschermd doordat het teken als de naam van de onderneming wordt gebruikt in het economisch verkeer. In Hoofdstuk 4 zagen we dat al snel sprake is van rechtscheppend gebruik. Het in bezitnemen van de naam in het economisch verkeer volstaat daar in wezen reeds voor. Dat in het enkel in gebruik nemen van de naam een beschermenswaardige commerciële prestatie is gelegen, acht ik niet overtuigend.[563]

6.4. Het handelsnaamrecht als subjectief recht

De vermogensrechtelijke status van de handelsnaam is van groot belang voor de hanteerbaarheid van het recht.[564] De reden is dat slechts goederen (in de zin van artikel 3:1 BW) kunnen dienen als zekerheidsobjecten, omdat goederen vallen binnen het faillissementsvermogen, omdat goederen voor verhaal vatbaar zijn en omdat beperkte rechten slechts op goederen gevestigd kunnen worden. Voorts maakt de kwalificatie van de handelsnaam als subjectief recht het mogelijk om in geval van een conflict tussen twee overeenstemmende handelsnamen te bepalen welke partij de sterkste (juridische) positie heeft en wie van hen tot het gebruik van de handelsnaam gerechtigd is.[565] De kwalificatie van het onderscheidingsteken als een recht maakt het mogelijk om vast te stellen wanneer dat recht tot stand is gekomen, of het teken in prioriteit voorafgaat aan overeenstemmende tekens en of dat tot gevolg heeft dat de eerdere gebruiker van het teken voorrang heeft en uit dien hoofde gerechtigd is om het gebruik van het overeenstemmende teken door een ander te doen verbieden. De kwalificatie van de handelsnaam als subjectief recht zorgt bovendien automatisch voor een sterke bewijsrechtelijke positie in een conflict omdat de rechthebbende slechts het feit van de aantasting van het recht hoeft te stellen en bewijzen, maar de overtreding van de norm en de onrechtmatigheid van de gedraging wordt verondersteld. Een nader onderzoek naar een overtreding van zorgvuldigheidsnormen, of een schending van een wettelijke plicht is dan niet nodig.[566] Tevens is de kwalificatie van het recht op de handelsnaam als subjectief recht van belang om vast te stellen of overdracht van de handelsnaam mogelijk is, of een overdracht van de handelsnaam rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en teneinde vast te stellen wat de rechtsgevolgen van die overdracht zijn.

De vermogensrechtelijke status van de handelsnaam is lang onduidelijk geweest. Dit blijkt allereerst uit het feit dat in de beschikbare literatuur over de handelsnaam het onderwerp van de vermogensrechtelijke status vrijwel consequent als pijnpunt is gesignaleerd.[567|568] Duidelijk is dat de

563 Hetzelfde geldt overigens voor het merkenrecht waarin desalniettemin automatisch vijf jaar bescherming wordt geboden, zonder de plicht om het merk in die periode normaal te gebruiken.
564 Boekman 1990, p. 342-344.
565 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 59 e.v.
566 Schut 1997, p. 50; Gerbrandy 1946, p. 86; Deurvorst 1994, p. 15.
567 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 59 e.v. Boekman stond bekend als een groot voorstander voor het aannemen van een subjectief recht op een handelsnaam.
568 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 495. Van Nieuwenhoven Helbach zag weinig aanleiding om een subjectief recht op de handelsnaam aan te nemen. Verkade 1986, p. 15, was wel voorstander van het aannemen van een subjectief recht maar zag wetssystematische problemen. Zie ook Verkade 1978, p. 256. Idem: Arkenbout 1991, p. 16. Geen standpunt wordt ingenomen door Spoor in Spoor 2000, p. 340.

samenstellers van de Hnw niet uitdrukkelijk hebben onderscheiden tussen een eigenlijk subjectief recht en de enkele bevoegdheid om op te treden tegen enkele specifieke vormen van oneerlijke concurrentie. Door Van Nieuwenhoven Helbach is wel gepoogd om het antwoord op de vraag of de handelsnaam een subjectief recht is, af te leiden uit de rechtspraak van de Hoge Raad en de daarin gehanteerde woordkeuze. Zo werd in vroegere rechtspraak geregeld gesproken over "het recht op de handelsnaam"[569] terwijl die bewoordingen in latere rechtspraak niet langer werden gebezigd.[570] De semantische zoektocht aan de hand van de rechtspraak van de Hoge Raad in geschillen die niet daadwerkelijk over het al dan niet subjectieve karakter van de handelsnaam gingen, is evenwel te mager om daaruit betrouwbare conclusies te kunnen trekken.[571]

6.4.1. De komst van het Nieuw BW 1992: de handelsnaam als vermogensrecht en subjectief recht

De kern van vermogensrechten is dat deze hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen met een ander recht overdraagbaar zijn (Hoofdstuk 7) en dat zij ertoe strekken de gerechtigde stoffelijk voordeel te verschaffen. Kenmerkend voor vermogen is dus dat het alleen kan bestaan in relatie tot een rechtssubject aan wie het vermogen toebehoort. Vermogensrechten zijn in beginsel op geld waardeerbaar.[572] De waarde van het recht kan (onder andere) door overdracht of licentie te gelde worden gemaakt.[573]

Met de komst van het nieuwe BW in 1992 is de onzekerheid over de vermogensrechtelijke status van de handelsnaam weggenomen.[574] Vanaf dat moment werden onder het begrip 'goederen' (in de zin van artikel 3:1 BW) alle zaken en alle vermogensrechten begrepen. Het handelsnaamrecht is in de voorbereiding op het Nieuw BW expliciet als voorbeeld van een vermogensrecht gekwalificeerd (in de zin van artikel 3:6 BW).[575]

Omdat de handelsnaam als vermogensrecht wordt gekwalificeerd, is het automatisch ook een subjectief recht.[576] Van een subjectief recht is sprake wanneer in het objectieve recht aan een rechtssubject (een bundel van) specifieke bevoegdheden wordt toegekend.[577] Deze bevoegdheden worden aan het rechtssubject toegekend teneinde zijn belang te dienen.[578] Een belangrijk kenmerk van een subjectief recht is dat het altijd tegen één of meer anderen werkt.[579]

---

569 Zoals in HR 24 mei 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4863 (*Jacobs*). Deze zelfde discussie werd overigens ook over het merkenrecht gevoerd waarbij ook werd gekeken naar de gebezigde terminologie. Zie Gerbrandy 1946, p. 84.

570 O.a. HR 24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861, *NJ* 1978, 431, m.nt. Wachter, *BIE* 1977, 72, m.nt. Boekman (*Tandem/Tendum*); HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*).

571 Een opvatting die Van Nieuwenhoven Helbach kennelijk deelde, gelet op het feit dat hij zich beperkt tot de enkele constatering dat het gehanteerde woordgebruik wisselde (Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 495).

572 Van der Steur 2003, p. 5 e.v.

573 Van der Steur 2003, p. 10.

574 Van Nispen 1992, p. 282-285.

575 Parlementaire geschiedenis NBW Boek 3, p. 90; Van Nispen, Huydecoper & T. Cohemn Jehoram 2012, p. 222.

576 Stein, in: *GS Vermogensrecht* 2018, art. 3:6 BW, aant. 9; Huijgen, in: *T&C Vermogensrecht* 2019, art. 3:6 BW, aant. 1; Raaijmakers in zijn annotatie bij HR 19 september 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2431, *AA* 1998, p. 830 (*Gaswacht*).

577 Hetgeen ook door Pinckaers wordt getypeerd als een kenmerk van rechten van intellectuele eigendom; Pinckaers 1996, p. 279.

578 E.M. Meijers 1948, p. 86; Gerbrandy 1946, p. 44; Stein, in: *GS Vermogensrecht* 2018, art. 3:1 BW aant. 9.

579 Van der Steur 2003, p. 8.

De verbodsbepalingen van de Hnw zijn naar hun aard lastig te duiden als positieve tot één rechthebbende gerichte norm of een bundel van aan die rechthebbende toegekende bevoegdheden. Het zijn negatieve, onthoudingsnormen die tot derden ('mededingers') zijn gericht. De verbodsbepalingen hebben veel weg van specifieke bepalingen die kwalificeren als geschreven maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen. In de literatuur wordt wel verdedigd dat deze maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen moeten worden onderscheiden van positieve tot de rechthebbende gerichte normen, en dat juist positieve, tot de rechthebbende gerichte normen kenmerkend zijn voor de juridisch-technische kwalificatie van een recht als subjectief recht.[580] De grens tussen beide is echter vaak moeilijk te trekken.[581]

Waar de bewoordingen van de wet ruimte laten voor verschillende interpretaties, volgt uit de handelsnaamrechtelijke praktijk duidelijk dat aan de rechtmatige gebruiker van een handelsnaam wel degelijk bevoegdheden zijn toegekend die alleen aan hem toekomen en dat het recht op de handelsnaam voldoet aan de vereisten voor kwalificatie als subjectief recht. Het gaat dan om de specifieke bevoegdheid om op te treden tegen jongere handelsnamen die verwarring wekken met de eigen handelsnaam (ex artikel 5 Hnw)[582] en de bevoegdheid om de handelsnaam over te dragen (ex artikel 2 Hnw) of in licentie te geven. Het zijn deze bevoegdheden die maken dat de handelsnaam geschikt is als handelswaar en als vermogensrecht.

Men kan niet anders dan vaststellen dat sinds de totstandkoming van de Hnw de handelsnaam steeds meer als een aan één rechtssubject toekomend recht is erkend. Het oorspronkelijke uitgangspunt van de regeling als dienstbaar aan het algemeen belang bestaat nog steeds, maar dit belang is wel steeds meer op de achtergrond geraakt, en het heeft plaats gemaakt voor de erkenning van de handelsnaam als recht toekomend aan één rechthebbende.

6.5. Het handelsnaamrecht als absoluut en uitsluitend recht

Subjectieve rechten kunnen worden onderverdeeld in absolute- en relatieve subjectieve rechten. De absolute rechten werken tegen eenieder terwijl de relatieve rechten, slechts verplichtingen meebrengen voor één of meer rechtssubjecten. Kenmerkend voor absolute rechten is voorts dat zij de rechthebbende ruime bevoegdheden geven; zij geven hem in beginsel een exclusieve macht over het rechtsobject, waardoor hij bepaalde handelingen van derden kan verbieden.[583]

In algemene zin worden intellectuele eigendomsrechten als absolute vermogensrechten aangemerkt.[584] Een kenmerk van een absoluut recht is dat het ook een *exclusief* of *uitsluitend* karakter heeft.[585] De rechthebbende is met uitsluiting van ieder ander vrij om van het recht gebruik te maken,

580 Van Engelen 2014, p. 8.
581 Schut 1997, p. 49. Zie ook Greup 1931, p. 39: "*Naar den vorm een verbodsbepaling als de art. 3 en 4, vestigt dit artikel naar zijn inhoud een op eerder gebruik gevestigd recht op den handelsnaam.*"
582 Hoewel de wettekst niet duidelijk maakt dat dit 'recht' alleen aan de eerdere rechtmatige gebruiker toekomt, laat de praktijk zien dat een actie uit hoofde van art. 5 Hnw vrijwel nooit door een ander wordt ingezet. Sporadisch vordert een licentienemer of andere belanghebbende, commercieel verbonden partij het verbod.
583 Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 136-137.
584 Van der Steur 2003, p. 23 e.v. Specifiek voor het merkenrecht, T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 588.
585 Nieuwenhuijs 2013, p. 2.

tenzij die ander krachtens de wet, een hem toekomend recht of een rechtvaardigingsgrond tot een bepaald gebruik bevoegd is.[586] Als argument tegen de erkenning van de handelsnaam als absoluut recht werd wel aangevoerd dat het recht op de handelsnaam niet een 'meest omvattend recht' zou zijn als in art. 5:1 BW. Dat standpunt moet niet gevolgd worden. Opgemerkt zij dat het intellectuele eigendomsrecht naar haar aard minder exclusiviteit geeft dan een *gewoon* eigendomsrecht. De bescherming van intellectuele eigendomsrechten is bijvoorbeeld veelal beperkt in beschermingsduur en in gebruiksmogelijkheden. De beperking in gebruiksmogelijkheden betreft dan de uitkomst van de door de wetgever gemaakte belangenafweging tussen de belangen van de rechthebbende en de belangen van de consumenten en concurrenten om te voorkomen dat de bescherming van de belangen van de rechthebbenden op de intellectuele eigendom verder reikt dan nodig is om de specifieke belangen van het rechtsobject te waarborgen. De rechthebbende kan in algemene zin slechts optreden tegen exploitatie van het beschermde rechtsobject door derden.

Het is evenwel de vraag of de kwalificatie als uitsluitend recht ook voor de handelsnaam geldt. Ook deze vraag heeft de literatuur verdeeld gehouden.[587] De wetsgeschiedenis geeft aanleiding om te veronderstellen dat van een uitsluitend recht op een handelsnaam geen sprake is.[588] De Memorie van Toelichting bij de Hnw bepaalt immers met zoveel woorden dat geen aanleiding bestaat voor het verschaffen van een uitsluitend recht dat tegen eenieder kan worden ingezet.[589] De onderbouwing van deze vaststelling is echter niet sluitend, omdat de wetgever uitgaat van een verstrekkende definitie van uitsluitend recht. Dat was dezelfde definitie die door Molengraaff in 1887 werd gebezigd.[590] De wetgever heeft geen oog gehad voor het 'beperkte' uitsluitende karakter dat eigen is aan (alle) intellectuele eigendomsrechten, zoals de beperking van het recht in beschermingsduur en in gebruiksmogelijkheden. De kwalificatie van een recht als *uitsluitend recht* heeft geen betrekking op de omvang van dat recht en veronderstelt niet een bepaalde onbeperktheid van dat recht.[591] Boekman bespreekt in detail de argumenten voor en tegen erkenning van een uitsluitend recht op een handelsnaam.[592] Haar pleidooi voor het accepteren van een uitsluitend recht op een handelsnaam wordt onder andere ondersteund door een vergelijking te maken met het merkenrecht. Als een merk een uitsluitend recht kan zijn, dan dient dat ook te gelden voor de handelsnaam.[593] Ik deel die opvatting. Mijns inziens heeft Boekman terecht verdedigd dat de omstandigheid dat de Hnw aan de rechtmatig gebruiker van een handelsnaam geen onbegrensde macht geeft over het gebruik van de

586 Hartkamp 2005, p. 204.

587 Ik merk overigens op dat de vraag naar het uitsluitende karakter van de handelsnaam en de vraag of het recht op de handelsnaam kwalificeert als subjectief recht, in de literatuur veelal op één hoop werd geschoven. Deze vragen liggen op zijn minst in elkaars verlengde.

588 Wentink 1995, p. 8.

589 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 2.

590 Molengraaff 1887, p. 376; in gelijke zin Greup 1931. Deze opvatting lijkt bijv. ook aan het oordeel in Hof Amsterdam 31 maart 1983, ECLI:NL:GHAMS:1983:AM0890 (*Mieloo/Miele*) ten grondslag te liggen.

591 Drucker in zijn bespreking van het boek 'De Handelsnaamwet' van G.M. Greup (Drucker 1931); E.M. Meijers in zijn annotatie bij HR 30 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:151, *NJ* 1936, 438 (*Hollandia*) omschreef de handelsnaam als een subjectief recht dat zich slechts binnen een bepaalde kring uitstrekt. Idem: Raas 2000, p. 17.

592 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 59 e.v.

593 Ter vergelijking: in het Duitse systeem van de Markengesetz wordt zowel het merk (art. 14) als de handelsnaam (art. 15) als uitsluitend recht gekwalificeerd. AIPPI Resolution Q41, '*Protection of the commercial name*', Yearbook 1969/II, p. 225-226 stelde reeds in 1969 voor om de handelsnaam internationaal als uitsluitend recht te kwalificeren. Idem: AIPPI Resolution Q155, '*Conflicts between trademarks and company and business names*', Yearbook 2001/I, p. 305-306. Bovendien zij voor Nederland gewezen op art. 3 van de Wet op de Handels- en Fabrieksmerken uit 1893, Wet van 30 september 1893, *Stb.* 146, dat bepaalde dat het merkenrecht een uitsluitend recht was.

handelsnaam (door eenieder en onder alle omstandigheden te kunnen verbieden of toe te staan die handelsnaam te gebruiken), aan de vaststelling als uitsluitend recht niet afdoet. Dat specifiek voor handelsnaamrechten een beperking op territoriaal niveau wordt toegevoegd aan de merkenrechtelijke uitgangspunten[594] – bescherming wordt alleen verkregen daar waar de handelsnaam gebruikt wordt en bekend is en voor de periode dat de naam door gebruik daadwerkelijk beschermenswaardige bekendheid geniet – maakt niet dat de handelsnaam van andere orde is dan de andere rechten van intellectuele eigendom en, in het bijzonder, het merkenrecht. De handelsnaam is, net zoals het merk, gebonden door het territorialiteits- en specialiteitsbeginsel.[595]

De rechthebbende op een handelsnaam beschikt bovendien ook over uitsluitende bevoegdheden. De rechthebbende is bij uitsluiting bevoegd de handelsnaam te exploiteren door middel van overdracht en de rechthebbende is bij uitsluiting bevoegd om op te treden tegen verwarringwekkend overeenstemmende handelsnamen die van latere datum zijn.[596] Verdedigbaar is overigens wel dat – doordat artikel 5 Hnw is geformuleerd als een algemeen verbod – het begrip 'gerechtigde' iets ruimer kan worden getrokken dan enkel de partij die aanvankelijk, als eerste, het gebruik van de handelsnaam heeft aangevangen (zoals reeds beschreven in paragraaf 5.7.2). Zo wordt wel aangenomen dat ook aan commercieel verbonden partijen zoals (enig-)aandeelhouders en licentienemers of licentiegevers het recht toekomt om een actie uit hoofde van artikel 5 Hnw in te stellen zolang zij als belanghebbende in de zin van artikel 3:303 BW kunnen worden aangemerkt.[597] Veel ruimer dan direct commercieel belanghebbende wordt artikel 3:303 BW in het kader van artikel 5 Hnw echter niet opgerekt.

6.5.1. De rekestprocedure van artikel 6 Hnw en het uitsluitend recht

Het bestaan van de specifieke handelsnaamrechtelijke rekestprocedure van artikel 6 Hnw doet wat mij betreft niet af aan de kwalificatie van de handelsnaam als uitsluitend recht. In artikel 6 Hnw wordt aan iedere belanghebbende – en dus ook aan anderen dan de eerdere rechtmatig gebruiker van de handelsnaam – de mogelijkheid geboden om bij de kantonrechter een verzoekschrift in te dienen teneinde wijziging van een handelsnaam die gevoerd wordt in strijd met de Hnw te bewerkstelligen. Bovendien bepaalt artikel 6a lid 1 Hnw dat de Kamer van Koophandel altijd belanghebbende is. Op basis hiervan wordt wel beargumenteerd dat, nu het niet uitsluitend aan de rechthebbende is voorbehouden om op te treden tegen gebruik van handelsnamen in strijd met de wet, geen sprake zou zijn van een uitsluitend recht van de rechthebbende. In de praktijk blijkt echter dat het inroepen van de verbodsbepaling van artikel 5 Hnw – tegen verwarringwekkend gebruik van een jongere handelsnaam – aan de rechthebbende is voorbehouden. Voor zover in de rekestprocedure van artikel 6 Hnw een beroep wordt gedaan op artikel 5 en 5a Hnw is de rechthebbende dus de belanghebbende.[598]

---

594 Hetgeen de belangrijkste reden lijkt te zijn voor de uitlatingen van de wetgever, die in de memorie van toelichting (p. 3) aangeeft dat het mogelijk moet zijn om dezelfde handelsnaam op meerdere plaatsen in Nederland te voeren wanneer verwarringsgevaar ontbreekt.

595 Maeyaert & T. Cohen Jehoram 2008, 2, p. 50; H. Cohen Jehoram 1963, p. 214.

596 Deze constatering staat op gespannen voet met het klassieke uitgangspunt in het handelsnaamrecht dat de verbodsbepalingen van de wet – ook die van art. 5 Hnw – niet slechts ten dienste staan van de 'gerechtigde' op de handelsnaam, maar ook van het algemene publiek. Onder meer uit hetgeen in Hoofdstuk 5 is besproken, is de conclusie gerechtvaardigd dat de gedachte dat art. 5 Hnw in belangrijke mate het algemeen belang dient, tegenwoordig niet langer houdbaar.

597 Dit wordt ook ondersteund door de rechtspraak en literatuur: Hof 's-Gravenhage 16 februari 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL5298 (*TIB/TBI*); Rb. Den Haag (ktr.) 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8429 (*Silco*). In gelijke zin Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 5 Hnw, aant. 1; Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 222.

598 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 129. *Anders*: Verkade 1986, p. 15.

Voor de gevallen waar geen beroep wordt gedaan op artikel 5 (of 5a) Hnw geldt dat de procedure van artikel 6 Hnw ook door een derde-belanghebbende kan worden gestart (ergo, indien de derde meent dat een handelsnaam in strijd met de waarheid of misleidend is in de zin van artikel 3, 4 of 5b Hnw). Hoewel in de praktijk vrijwel geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, zou de theoretische mogelijkheid dat ook derden onder omstandigheden bezwaar kunnen maken tegen een handelsnaam mijns inziens hoe dan ook niet tot de conclusie moeten leiden dat het recht op de handelsnaam om die enkele reden niet als absoluut en uitsluitend recht zou kunnen kwalificeren. Van belang in dit kader is dat de artikelen 3, 4 en 5b Hnw betrekking hebben op absoluut ongeldige handelsnamen en niet (noodzakelijkerwijs) op conflicten met een rechtmatige gebruiker van een handelsnaam. In dat geval kwalificeert de actie niet als een (relatieve) handhaving van een (uitsluitend) recht ten opzichte van een ander vergelijkbaar teken maar als een (absolute) actie op zich jegens de naam als zodanig. Deze handhaving is in de regel juist in het algemeen belang.[599] Het bestaan van de vergelijkbare oudere handelsnaam is irrelevant bij de beoordeling van dit bezwaar op absolute gronden. Voor de conflicten tussen twee verwarringwekkend overeenstemmende handelsnamen ligt de bal wél uitsluitend bij de rechtmatige eerdere gebruiker van die handelsnaam. Ook in dit verband kan weer een parallel worden getrokken met het merkenrecht waar onder artikel 2.28 BVIE de nietigheid van een merk kan worden ingeroepen door andere belanghebbenden dan de rechthebbende op een ouder merk.[600] Toch is dat geen reden om het merkrecht niet als uitsluitend recht te kwalificeren.

Nu de (beschikkings)bevoegde eerste rechtmatig gebruiker van de handelsnaam aanspraken heeft jegens eenieder, en niet slechts ten opzichte van één of meer specifieke rechtssubjecten,[601] moet worden aangenomen dat het recht op de handelsnaam thans als absoluut vermogensrecht moet worden erkend.[602] De aanspraken jegens eenieder bestaan in de objectieve rechtsplicht van alle deelnemers van het publiek om te voorkomen dat een handelsnaamrecht wordt geschonden door (bijvoorbeeld) verwarring te wekken met een eerder rechtmatig gevoerde handelsnaam (krachtens artikel 5 Hnw). De eerste rechtmatig gebruiker van de handelsnaam kan zijn recht inroepen tegen iedereen die deze verplichting schendt. Dit absolute recht kan tegen derden worden ingeroepen en is niet afhankelijk van onzekere toekomstige omstandigheden.

6.6. De handelsnaam als IE-recht volgens het Hof van Justitie

Hiervoor heb ik getracht te onderbouwen dat het recht op de handelsnaam voldoet aan alle eisen om te kwalificeren als een recht van intellectuele eigendom. Niet onvermeld mag blijven dat ook het Hof van Justitie EU, in de zaak *Anheuser-Busch* uit 2004,[603] heeft geoordeeld dat de handelsnaam tot de intellectuele eigendomsrechten behoort.

---

599 Zie ook Verkade 1981, p. 395 die het onderscheid ziet tussen misleidende handelsnamen (art. 3, 4 en 5b Hnw) die het publiek schaden en verwarrende handelsnamen waarbij het publiek zich niet bekocht zal voelen en dus niet in haar belangen geschaad wordt. De eerdere gebruiker van de handelsnaam kan uiteraard wel in zijn belangen zijn geschaad.

600 Steinhauser 2007, p. 345-351. Steinhauser is voorstander van een ruim belanghebbendebegrip om het merkenregister te kunnen ontdoen van gebrekkige merken.

601 Van der Steur 2003, p. 11 met verwijzing naar E.M. Meijers 1948, p. 266.

602 Zie ook Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 2 Hnw, aant. 1.

603 HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23, m.nt. Speyart (*Anheuser-Busch*).

6.6.1. Hof van Justitie 16 november 2004, zaak C-245/02 (*Anheuser-Busch*)

Om het oordeel van het Hof van Justitie te begrijpen, is het goed om aandacht te schenken aan de achtergrond van de kwestie tussen Anheuser-Busch en Budvar. Anheuser-Busch koos er in 1974 voor om onder de merken Budweiser en Bud in Europa bier op de markt te brengen. Zij werd geconfronteerd met het Tsjechische Budvar dat dezelfde aanduidingen gebruikte ter onderscheiding van haar bier én haar onderneming, onder meer in Finland. Anheuser-Busch stelde het gebruik van de tekens 'Budweiser Budvar' en 'Budvar' te kunnen verbieden op grond van haar merkrechten. Budvar verweerde zich met de stelling dat zij beschikte over een ouder recht tot gebruik van die aanduidingen, namelijk het recht op de gelijkluidende handelsnaam. Daarop zou de merkenrechtelijke inbreukactie moeten afstoten, zo stelde Budvar. Het beroep op de handelsnaam werd dus defensief gedaan, ter afwending van een merkenrechtelijke stakingsvordering.

De verwijzende Finse rechter wenste van het Hof van Justitie onder meer een antwoord op de vraag of het recht op een handelsnaam als een eerder – ergo, een reeds voor de verkrijging van het merkrecht – bestaand recht moet worden beschouwd dat de aan de merkhouder toekomende rechten beperkt (uit hoofde van de oude Merkenrichtlijn[604]). Omdat het antwoord in de Merkenrichtlijn zelf niet te vinden was, diende te worden teruggegrepen op internationaalrechtelijke regelgeving zoals vervat in TRIPs-Overeenkomst en het Unieverdrag van Parijs.

Hoewel uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat de TRIPs-Overeenkomst geen directe werking heeft,[605] is het Hof van Justitie onder omstandigheden wel bevoegd om een bepaling van de TRIPs-Overeenkomst op verzoek van de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten uit te leggen.[606] Het Hof van Justitie meende dat in de zaak *Anheuser-Busch* sprake was van zo een situatie, nu het rechten betrof die voortvloeien uit een binnen de werkingssfeer van de TRIPs-Overeenkomst vallende communautaire regeling.[607]

Het Hof van Justitie beoordeelde hoe artikel 16 van TRIPs-Overeenkomst moest worden begrepen. Deze bepaling beperkt de aan de merkhouder toegekende rechten door vast te stellen dat *"de […] beschreven rechten, bestaande eerdere rechten onverlet [laten]"*. Met een eerder recht werd een recht van intellectuele eigendom bedoeld. Het Hof van Justitie concludeerde dat de handelsnaam als een dergelijk eerder recht kwalificeerde. Dat volgde overigens niet rechtstreeks uit de TRIPs-Overeenkomst, waar de handelsnaam namelijk niet in wordt genoemd. Echter, door toepassing van artikel 2, lid 1 van de TRIPs-Overeenkomst, waarin is bepaald dat de verplichting tot naleving van de artikelen 1 tot en met 12 en 19 UvP in het TRIPs-Overeenkomst werd geïncorporeerd, kon het Hof van Justitie tot dit oordeel komen. Nu artikel 1 lid 2 UvP de handelsnaam als te beschermen industriële eigendom bestempelt, en de aan de handelsnaam te verlenen bescherming nader is uitgewerkt in artikel 8 UvP, is deze verplichting tot het verlenen van bescherming

604 Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten.

605 HvJ EG 14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, ECLI:EU:C:2000:688 (*Dior en Tuk*), rov. 44.

606 HvJ EG 24 november 1992, C-286/90, ECLI:EU:C:1992:453 (*Poulsen en Diva Navigation*), rov. 9; HvJ EG 16 juni 1998, C-53/96, ECLI:EU:C:1998:292 (*Hermès*), rov. 28 en 33; HvJ EG 14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, ECLI:EU:C:2000:688 (*Dior en Tuk*), rov. 47; HvJ EG 13 september 2001, C-89/99, ECLI:EU:C:2001:438 (*Schieving*), rov. 54; HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23, m.nt. Speyart (*Anheuser-Busch*), rov. 41 en 42.

607 De bescherming van merken wordt in Deel II, Titel 2 (artikelen 15 tot en met 21) van de TRIPs-Overeenkomst gewaarborgd.

ook onderdeel van de TRIPs-Overeenkomst geworden. De bij de WTO aangesloten landen dienen de handelsnaam derhalve te beschermen.[608]

Of de onderbouwing van deze kwalificatie van de handelsnaam als recht van intellectuele eigendom daarmee onbetwistbaar is, is echter de vraag.[609] Het komt er in wezen op neer dat, *omdat* de handelsnaam in 1883 onderdeel is gemaakt van het Unieverdrag van Parijs, en conform dat verdrag bescherming geniet, de handelsnaam *dús* een recht van intellectuele eigendom is.[610] Via dezelfde route zou het betoog standhouden dat "de bestrijding van de oneerlijke mededinging" onder de bescherming van de industriële eigendom valt, nu oneerlijke mededinging eveneens in de definitie van industriële eigendom van artikel 1, lid 2 juncto artikel 10bis UvP is opgenomen. Tegen een dergelijke uitleg, waarbij de term 'eigendom' wordt gehanteerd voor aanspraken die nog geen erkenning hebben gevonden in absolute rechten, bestaat – in ieder geval in Nederland – een zeker bezwaar.[611]

Hoewel uit artikel 8 UvP duidelijk volgt dat de aangesloten landen niet als voorwaarde voor bescherming van de handelsnaam mogen vereisen dat de handelsnaam ingeschreven of gedeponeerd zal zijn, volgt uit de *Anheuser*-uitspraak dat lidstaten wel vrij zijn om voorwaarden inzake minimaal gebruik of minimale bekendheid van de handelsnaam te stellen om voor bescherming in aanmerking te komen.

6.6.2. Hof van Justitie 11 mei 1999, zaak C-255/97 (*Pfeiffer Grosshandel/Löwa*)

Hoewel het oordeel van het Hof van Justitie in *Anheuser-Busch* algemeen wordt gezien als de uitspraak waarmee het Hof een knoop heeft doorgehakt, was het niet de eerste keer dat de rechter in Luxemburg oordeelde dat het handelsnaamrecht als een recht van intellectuele eigendom kwalificeerde. In 1999 werd al eens in gelijke zin geoordeeld in een mededingingsrechtelijke kwestie.

De koppeling tussen het mededingingsrecht en het intellectuele eigendomsrecht vindt men geregeld terug in de rechtspraak van het Hof van Justitie wanneer wordt beoordeeld of de uitoefening van een intellectueel eigendomsrecht door de rechthebbende gerechtvaardigd is gelet op het mededingingsrechtelijke uitgangspunt van het vrije verkeer van goederen en diensten in de Europese Unie.

---

608 Vgl. Verslag van de Beroepsinstantie WTO 2 januari 2002, Doc. WT/DS176/AB/R, p. 90 e.v. (*Havana Club*) waarin in een geschil tussen de Europese Gemeenschappen en de Verenigde Staten in gelijke zin werd beslist. *Anders*: Hof 's-Gravenhage 10 februari 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6801 (*The Greenery/Green Organics*), rov. 14, waarin werd overwogen dat de TRIPs-Overeenkomst niet op handelsnamen van toepassing is.

609 Hoewel Pinckaers de vermelding in internationale overeenkomsten en verdragen als relevante factor voor de kwalificatie als recht van intellectuele eigendom opvat (Pinckaers 1996, p. 278).

610 Overigens wordt de handelsnaam ook genoemd in art. 2 van Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (OMPI/WIPO) van 14 juli 1967, *Trb*. 1969, 145 zoals gewijzigd op 28 september 1979, Stockholm: *"(viii) "intellectual property" shall include the rights relating to: literary, artistic and scientific works; performances of performing artists, phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavor; scientific discoveries; industrial designs; trademarks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition; and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields."*

611 Verkade 1986, p. 2; Zie ook considerans 16 bij EU Richtlijn 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, waarin het toekennen van exclusieve rechten op knowhow expliciet wordt afgewezen. *Anders*: o.a. Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 1, die het recht op verweer tegen onbehoorlijke mededinging onder de 'ruime' definitie van industriële eigendom schaart.

Het Hof van Justitie heeft in zijn rechtspraak als uitgangspunt genomen dat de bescherming van een intellectueel eigendomsrecht en het vrije verkeer met elkaar verzoend dienen te worden, teneinde te voorkomen dat binnen de gemeenschappelijke markt kunstmatige barrières worden gehandhaafd of opgeworpen. Afwijkingen van het fundamentele beginsel van vrij verkeer van goederen in de gemeenschappelijke markt zijn slechts toegestaan, voor zover dergelijke afwijkingen gerechtvaardigd zijn ter bescherming van de intellectuele of industriële eigendomsrechten die het 'specifieke voorwerp' van die eigendom vormen. In andere gevallen behoort de vrijheid van mededinging te prevaleren. Het aantal zaken waarin het Hof van Justitie zich heeft uitgesproken over het specifiek voorwerp van het merkenrecht en auteursrecht is vrij groot. Op handelsnaamrechtelijk vlak is – mede vanwege het gebrek aan Europese harmonisatie van regelgeving – weinig sturing te vinden in de Luxemburgse rechtspraak.

Voor zover mij bekend heeft het Hof van Justitie zich eenmaal uitgesproken over het specifiek voorwerp van het handelsnaamrecht. In de zaak *Pfeiffer* heeft het Hof van Justitie het specifieke voorwerp van het handelsnaamrecht afgebakend door te overwegen dat de handelsnaam tot doel heeft "de bescherming van de gerechtigde tegen verwarring" tussen ondernemingen te waarborgen.[612] Volgens het Hof van Justitie is het specifiek voorwerp van het handelsnaamrecht in die zin dus gelijk aan het specifiek voorwerp van het merkenrecht[613] (met het verschil dat daar de verwarring omtrent de herkomst van de waren of diensten wordt voorkomen) waar de herkomstfunctie als de 'wezenlijke functie' van het merk wordt geduid (en de herkomstfunctie is in het geding als een derde een met het merk overeenstemmend teken gebruikt en daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen beide tekens).[614]

Het Europese standpunt lijkt op basis van deze rechtspraak dus duidelijk: het recht op de handelsnaam kwalificeert als een recht van intellectuele eigendom en het wezen van dit recht behelst de mogelijkheid om op te treden tegen verwarringsgevaar ten aanzien van de identiteit van de onderneming. Echter, in aanloop naar de totstandkoming van de Handhavingsrichtlijn bleek nog weer eens dat dit niet onomstreden is. In een verklaring van de Europese Commissie is een toelichting gegeven op het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn. De Commissie stelt vast dat de Handhavingsrichtlijn op alle denkbare rechten van intellectuele eigendom van toepassing is maar dat handelsnamen slechts binnen het bereik van de Handhavingsrichtlijn vallen "voor zover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd".[615] Zoals ook uit de toelichting bij het Unieverdrag van Parijs volgt, stond het lidstaten vrij om de bescher-

612 HvJ EG 11 mei 1999, C-255/97, ECLI:EU:C:1999:240 (*Pfeiffer Grosshandel/Löwa*), rov. 22, met een verwijzing naar de merkenrechtelijke uitspraak in HvJ EG 30 november 1993, C-317/91, ECLI:EU:C:1993:908 (*Deutsche Renault*), rov. 37.

613 Althans één van de specifieke voorwerpen van het merkenrecht naast het specifieke voorwerp dat erin bestaat dat de merkgerechtigde het uitsluitend recht wordt verschaft om het merk te gebruiken om een product als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door producten te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (o.a. HvJ EG 23 mei 1978, C-102/77, ECLI:EU:C:1978:108 (*Hoffmann-La Roche*), rov. 7; HvJ EG 17 oktober 1990, C-10/89, ECLI:EU:C:1990:359 (*HAG II*), rov. 13).

614 O.a. HvJ EG 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, *IER* 2003, 10, m.nt. Gielen (*Arsenal/Reed*), rov. 48. T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 40.

615 Deze overweging lijkt niet in overeenstemming met het oordeel van het Hof van Justitie in de eerder aangehaalde zaak *Pfeiffer*, arrest van 11 mei 1999, C-255/97, waarin werd overwogen dat de handelsnaam tot doel heeft de gerechtigde op de handelsnaam tegen verwarring te beschermen. Die overweging duidt op een aanvaarding van een uitsluitend recht van één gerechtigde.

ming van de handelsnaam te bieden in een lex specialis of als onderdeel van (al dan niet reeds bestaande) regelgeving ten aanzien van oneerlijke concurrentie.[616] De Commissie meent in dat de kwalificatie van het recht op de handelsnaam per lidstaat kan verschillen.

6.7. De Hoge Raad hakt de knoop door

Zoals in paragraaf 3.8 beschreven, heeft de minister van Justitie in de Memorie van Toelichting bij de Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de Handhavingsrichtlijn[617] vastgesteld dat de handelsnaam het enige intellectuele eigendomsrecht uit de lijst van de Commissie is dat in de TRIPs-Overeenkomst niet voorkomt[618] en ook nooit onderwerp is geweest van Europese harmonisatie. De wetgever heeft bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn besloten dat de in die richtlijn vervatte maatregelen, procedures en rechtsmiddelen, alleen in het handelsnaamrecht dienden te worden geïmplementeerd voor de gevallen waarop artikel 5 en 5a Hnw betrekking hebben.

In zijn beschikking van 4 december 2015 over de toepassing van de Handhavingsrichtlijn in een procedure op de voet van artikel 6 juncto artikel 5 Hnw maakt de Hoge Raad een einde aan de discussie:

> *"Uit het feit dat art. 6 Hnw niet in de opsomming van art. 1019 Rv voorkomt, kan, gelet op het voorgaande, niet worden afgeleid dat procedures op de voet van die bepaling steeds van het toepassingsbereik van titel 15 zijn uitgesloten. Aangenomen moet worden dat indien het in een dergelijke procedure gedane verzoek is gegrond op art. 5 of 5a Hnw, de bepalingen van die titel van toepassing zijn. Alsdan is immers in wezen sprake van een procedure krachtens art. 5 of 5a Hnw, waarin bescherming wordt verzocht tegen inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht dat wordt ontleend aan het voeren van een handelsnaam. Dit resultaat stemt overeen met het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn zoals omschreven in art. 2 van die richtlijn; vgl. de verklaring van de Europese Commissie van 13 april 2005 (2005/295/EG, PbEU 2005, L94/37), waarin is vermeld dat tot de rechten van intellectuele eigendom waarop de richtlijn betrekking heeft, behoren: handelsnamen, voor zover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd."*[619]

De Hoge Raad brandt zich niet aan ingewikkelde uiteenzettingen over de aard van de handelsnaam als uitsluitend recht maar bevestigt wel dat wanneer een beroep wordt gedaan op artikel 5 Hnw, het recht op de handelsnaam een uitsluitend eigendomsrecht vormt. De Hoge Raad neemt met zijn uitspraak afstand van de tekst uit de Memorie van Toelichting bij de oorspronkelijke Hnw van 1922. Thans dient dan ook te worden vastgesteld dat uit de kwalificatie van het handels-

616 Bodenhausen 1968, p. 133.
617 MvT bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn, *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 8.
618 Deze vaststelling is mijns inziens onvolledig gelet op de schakelbepaling van art. van art. 2, lid 1 TRIPs-Overeenkomst en het oordeel van het HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23, m.nt. Speyart (*Anheuser-Busch*).
619 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*), rov. 6.2.2.

naamrecht als vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW volgt dat de handelsnaam een subjectief recht is en dat uit de uitlatingen van de wetgever in het kader van de implementatie van de Handhavingsrichtlijn en uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat het handelsnaamrecht tevens een absoluut en uitsluitend recht is. Dit is een belangrijke ontwikkeling. Een vraagstuk dat bijna een eeuw lang over het handelsnaamrecht heen heeft gehangen is thans definitief beantwoord.

6.7.1. Standpunt

Er is een lange weg afgelegd om af te komen van het stempel dat de handelsnaam geen uitsluitend recht is. Hoewel de Hoge Raad en de wetgever de kwalificatie van het recht op de handelsnaam als uitsluitend recht beperken tot de gevallen van artikel 5 en 5a Hnw, is het niet zo dat de handelsnaam in andere gevallen niet kwalificeert als uitsluitend recht. Het gaat er alleen om dat in de gevallen waarbij een beroep op artikel 3, 4 en 5b Hnw wordt gedaan, dit beroep niet op het uitsluitend recht op een oudere rechtmatig gevoerde handelsnaam gestoeld is of hoeft te zijn[620]. Het gaat in die gevallen in hoofdzaak om het voorkomen van misleiding c.q. een onjuiste indruk die bij het publiek kan bestaan door het voeren van een handelsnaam, ongeacht of ook een eerdere rechtmatig gevoerde handelsnaam bestaat. De oorspronkelijke gedachte dat het recht op de handelsnaam geen uitsluitend recht zou zijn, is niet onbegrijpelijk in de omstandigheid dat het handelsnaamrecht bovenal een mechanisme is ter ordening van het economisch verkeer.

Aanvankelijk werd aangenomen dat het algemeen belang bij het voorkomen van misleiding en verwarring het belangrijkste doel van de Hnw was. Uiteraard werd het belang van degene die rechtmatig een handelsnaam voerde, ook gediend. Hij kon optreden tegen latere gebruikers van die naam. Dit belang liep parallel aan het algemeen belang. In Hoofdstuk 5 beschreef ik reeds dat de rechtspraak laat zien dat nog slechts sporadisch geprocedeerd wordt over de schending van artikelen 3, 4 of 5b Hnw. Evenmin worden nog procedures geïnitieerd door andere partijen dan eerdere rechtmatige gebruikers van een handelsnaam. De rol van de Kamer van Koophandel, het Openbaar Ministerie of andere partijen die het algemeen belang behartigen, is in de praktijk uitgespeeld. Het is uitsluitend de eerdere gebruiker van de handelsnaam die naleving van de Hnw waarborgt. Hoewel de handhaving door de eerdere gebruiker nog altijd het algemeen belang van het brede publiek dient – immers, het draagt er nog altijd aan bij dat dat publiek gevrijwaard blijft van misleiding en verwarring –, dient de eerdere gebruiker van de handelsnaam vooreerst zijn eigen economische belangen, waaronder zijn door het gebruik in het economisch verkeer opgebouwde reputatie en goodwill. Als de eerdere gebruiker besluit om geen actie te ondernemen tegen een jongere overeenstemmende handelsnaam, dan is de kans vrijwel nihil dat een andere partij de handschoen voor hem zal oppakken. In die situatie kan men met recht zeggen dat het recht op de handelsnaam een uitsluitend recht is geworden. De theoretische mogelijkheid dat ook anderen zich met handelsnaamrechtelijke conflicten zullen bemoeien, doet daar niet aan af. De omstandigheid dat de Hnw in de praktijk primair de economische belangen van concurrenten onderling is gaan regelen, en niet primair het algemeen belang, zorgt ervoor dat verdedigbaar is dat ook bij de handhaving meer nadrukkelijk gekeken dient te worden naar de vraag of het

620 Gelet op het feit dat art. 3 Hnw ook kan worden ingeroepen wanneer sprake is van een onjuiste indruk die wordt gewekt door het gebruik van een handelsnaam van een rechtspersoon, en in dat geval steeds sprake zal zijn van een eerdere rechtmatig gevoerde handelsnaam, kan ook hier gesproken worden van de uitoefening van een uitsluitend recht op de handelsnaam. Bij een dergelijk conflict ligt echter een beroep op art. 5 Hnw meer in de rede.

gevraagde verbod, rekening houdend met de daarmee gediende belangen en de omstandigheden van het geval, wel op zijn plaats is. Het uitgangspunt dat handelsnaamrechtelijke verwarring in het algemeen belang altijd verboden dient te worden, overtuigt minder dan in het verleden. Hoofdstuk 8 en verder zijn gewijd aan de conflictfase.

6.8. Samenvatting

In dit hoofdstuk is beoordeeld of en waarom het recht op de handelsnaam kwalificeert als een recht van intellectuele eigendom. Deze kwalificatie is van belang om de positie van het recht op de handelsnaam binnen het vermogensrecht te bepalen. Die positie en vermogensrechtelijke status van de handelsnaam is lang onduidelijk geweest.

In de literatuur is de kwalificatie van een recht als intellectueel eigendomsrecht afhankelijk gesteld van een viertal criteria (waarvan de laatste in Hoofdstuk 7 zal worden besproken):

- Is sprake van een concreet en voldoende afgebakend immaterieel object?
- Is sprake van een beschermenswaardige prestatie?
- Betreft het een recht met een subjectief en absoluut karakter?
- En, is het recht overdraagbaar?

Op basis van literatuur en rechtspraak kan worden vastgesteld dat de achtergrond van de bescherming van de handelsnaam ligt in het voorkomen van verwarring en misleiding in het economisch verkeer. Met name het algemeen belang van het publiek was gebaat bij orde in het handelsverkeer. Dat belang is bij het handelsnaamrecht sterker aanwezig dan bij de meeste andere rechten van intellectuele eigendom. Toch is ook helder uit de totstandkomingsgeschiedenis dat de wetgever voor ogen heeft gehad om de rechtmatige gebruiker van een handelsnaam de mogelijkheid te bieden om op te treden tegen derden die een verwarringwekkende handelsnaam voeren. Zijn belangen, die veelal parallel zullen lopen met het algemeen belang, werden dus ook gediend. De vraag is gesteld welke prestatie van de gebruiker van een handelsnaam deze aanspraken rechtvaardigt. De conclusie is dat het recht op de handelsnaam niet wordt beschermd omdat de keuze voor de handelsnaam een beschermenswaardige prestatie is. Die naamskeuze vergt namelijk vaak niet een bijzondere of creatieve inspanning. Hoewel verdedigbaar is dat, in het door gebruik in het economisch verkeer laden van de handelsnaam, waardoor de handelsnaam bij het publiek bekendheid verwerft en de naam drager van goodwill wordt, een prestatie gelegen kan zijn, rechtvaardigt ook die prestatie niet de bescherming die de Hnw aan de handelsnaam geeft. Immers, die prestatie is nog niet geleverd op het moment dat de naam voor het eerst extern is gebruikt, met welk gebruik het recht op de handelsnaam wordt geschapen. De utilitaire gedachte heeft bij de bescherming van de handelsnaam, overigens net als in het merkenrecht, dan ook duidelijk de overhand.

Met de komst van het huidige BW in 1992 werd een belangrijke knoop doorgehakt. Aangenomen werd dat het recht op de handelsnaam kwalificeerde als een subjectief recht. De vraag of dit subjectief recht ook een absoluut en uitsluitend karakter heeft, daarover kon evenwel nog discussie blijven bestaan. Redenen om een dergelijk uitsluitend recht niet aan te nemen zijn het feit dat de Hnw aan de gebruiker van een handelsnaam geen uitsluitend recht toekent, maar juist voorziet in een verzameling aan verbodsrechten die in theorie ook door anderen kunnen worden ingeroepen.

Ook artikel 6 Hnw bepaalt dat alle belanghebbenden wijziging van een onrechtmatige handelsnaam kunnen verlangen, en artikel 6a Hnw stelt vast dat de Kamer van Koophandel altijd als belanghebbende zal kwalificeren. Toch geven deze omstandigheden mij geen aanleiding om het recht op de handelsnaam niet als uitsluitend recht aan te merken. Daarbij speelt een belangrijke rol dat de praktijk uitwijst dat van de theoretische mogelijkheden voor derden om in rechte de wijziging van een handelsnaam te bewerkstelligen in werkelijkheid geen gebruik wordt gemaakt. Uitsluitend de rechtmatige gebruiker van de handelsnaam zet zich in voor de naleving van de handelsnaamrechtelijke bepalingen. Hij doet dat vooral voor zijn eigen commerciële belang en niet in het algemeen belang.

De rechtspraak van het Hof van Justitie en de Hoge Raad heeft inmiddels de kwalificatie van het recht op de handelsnaam als respectievelijk, intellectuele eigendomsrecht en uitsluitend recht bevestigd. Ook de Nederlandse wetgever heeft bepaald dat het recht op de handelsnaam een recht van intellectuele eigendom is. Met deze vaststelling wordt inzichtelijk dat de bescherming van de handelsnaam steeds minder vanuit het oogpunt van het algemeen belang plaatsvindt, maar dat het – op gelijke wijze als in het merkenrecht – een onderscheidingsteken is dat als uitsluitend recht bescherming verleend aan de rechthebbende op het teken. Deze vaststelling heeft grote invloed op de wijze waarop in conflictsituaties naar de wederzijdse belangen van de betrokken partijen (rechthebbende en 'inbreukmaker') wordt gekeken. Hieraan zal vanaf Hoofdstuk 8 nadrukkelijk aandacht worden besteed. Ook in het synthesehoofdstuk (Hoofdstuk 11) zal deze omstandigheid een belangrijke rol spelen in de suggestie voor aanpassing aan de bestaande wet.

7. De handelsnaam als vermogensrecht

7.1. Overdraagbaarheid van de handelsnaam

De handelsnaam is in veel gevallen een uithangbord met een commerciële functie dat een financiële waarde vertegenwoordigt voor de ondernemer. Een ondernemer zal tot doel hebben om door gebruik van die naam in het economisch verkeer de handelsnaam een positief imago te geven waardoor het relevante publiek een verband zal leggen tussen de handelsnaam en een bepaalde kwaliteitsstandaard van de door de onderneming aangeboden waren of diensten. Wanneer hij daarin slaagt, heeft dat tot resultaat dat de handelsnaam, als onderscheidingsteken voor de onderneming, door het publiek wordt geabstraheerd van de letterlijke informatie die van de handelsnaam uitgaat (bijvoorbeeld de familienaam die iets zegt over de eigendom van de zaak) en meer wordt dan enkel identificatiemiddel. De handelsnaam wordt de aanduiding van een onderneming met een eigen identiteit die staat voor zekere eigenschappen die het publiek toedicht aan de onderneming en de door de onderneming aangeboden waren en diensten.[621]

Op enig moment zal mogelijk ook de behoefte ontstaan om die opgebouwde commerciële waarde te verzilveren. Dat kan (onder meer) door de handelsnaam over te dragen of in licentie te geven. Slechts door exploitatie van de handelsnaam, kan de financiële waarde van de handelsnaam als zodanig te gelde worden gemaakt. In de praktijk blijkt een sterke exploitatiebehoefte te bestaan.[622]

De waarde van de handelsnaam wordt in belangrijke mate bepaald door de exclusiviteit van de naam. Wanneer iedere willekeurige onderneming een zelfde of overeenstemmende handelsnaam zou mogen voeren kan de economische potentie van de handelsnaam én van de onder die naam gedreven onderneming, niet ten volle benut worden. Dit alles leidt ertoe dat de onderneming er veel aan gelegen is om andere marktpartijen met vergelijkbare namen, waaronder concurrenten, te weren. In Hoofdstuk 6 zagen we al dat het handelsnaamrechtelijk systeem aan de gebruiker van de handelsnaam zekere uitsluitende aanspraken biedt. Maar, het handelsnaamrecht is "niet alleen maar een middel om ongenode gasten van het erf af te jagen. Het zijn ook kapitaalgoederen die via transacties te gelde gemaakt kunnen worden."[623]

7.1.1. Het belang van overdracht

Hierna zullen we zien dat een overdracht van een handelsnaam niet eenvoudig tot stand komt, omdat de Hnw op dit punt weinig behulpzaam is. Waarom zou iemand desalniettemin de moeite nemen om zich in bochten te wringen om een rechtsgeldige overdracht te bewerkstelligen? Twee partijen zouden ook kunnen afspreken dat de eerste gebruiker van een handelsnaam het gebruik van de handelsnaam staakt terwijl de andere partij – die interesse heeft in het gebruik van de

621 Hof Amsterdam 30 december 1993, ECLI:NL:GHAMS:1993:AM2136, *BIE* 1995, 82, m.nt. Boekman (*Bakkenist*). Zie hierover in het merkenrecht ook Gerbrandy 1990, p. 37-48, met verwijzing naar Hijman 1934, p. 105-106.

622 Van Engelen, *Artikel 2 Handelsnaamwet* 1994, p. 279; Arkenbout 1991, p. 21-25; Kneppers-Heynert 1984, p. 251.

623 Afgeleid uit Van Engelen, *rede* 2008, die deze uitspraak niet specifiek over handelsnaamrechten deed, maar over IE-rechten in zijn algemeenheid, ter onderbouwing van zijn betoog dat de regeling van het IE-vermogensrecht in de Nederlandse wetgeving te wensen overlaat. Dit citaat werd tevens aangehaald door Quaedvlieg, in: Quaedvlieg 2018, p. 1785, die daaraan met enig gevoel voor dramatiek toevoegt dat de "*intellectuele eigendomsrechten de straatkinderen van het burgerlijk recht*" zijn.

handelsnaam – op hetzelfde moment de handelsnaam gaat voeren. Wanneer de eerste gebruiker van de handelsnaam vervolgens verklaart zich niet te zullen verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam door de ander (al dan niet in ruil voor een financiële vergoeding), dan is nagenoeg hetzelfde resultaat bereikt als met een overdracht van de handelsnaam. Nagenoeg. Het nadeel van deze constructie is namelijk dat de nieuwe gebruiker van de handelsnaam niet het eerdere gebruik van de handelsnaam door de eerste gebruiker *op kan tellen* bij zijn eigen gebruik van de handelsnaam.[624] De positie ten opzichte van derden is daardoor aanzienlijk zwakker dan in het geval van overdracht van de handelsnaam waarbij feitelijk een voortzetting van het handelsnaamgebruik wordt bewerkstelligd. Dit heeft direct gevolg voor de beschermingsomvang van de handelsnaam aangezien gebruiksprioriteit cruciaal is voor het kunnen inroepen van het handelsnaamrecht jegens een ander.[625]

Een tweede voordeel van de overdracht van de handelsnaam is dat de overnemende partij zich niet alleen op de prioriteit van gebruik kan beroepen, maar ook op de rechtmatigheid van het gebruik van de handelsnaam door zijn rechtsvoorganger. Dit is met name van belang voor de misleidingsartikelen uit de Hnw (artikelen 3, 4 en 5b Hnw) die de functie van de handelsnaam als informatiebron garanderen.[626] Wanneer het gebruik van de handelsnaam door de overnemende partij een onjuiste indruk zou kunnen achterlaten bij het publiek[627] dan zou dat onder omstandigheden misleiding van het publiek kunnen opleveren. Echter, omdat het gebruik van de handelsnaam door de rechtsvoorganger rechtmatig was, is het gebruik door de rechtsopvolger die de onderneming voortzet dat eveneens. Artikel 3 lid 3 en 4 lid 3 Hnw hebben betrekking op deze situatie. In Hoofdstuk 3 beschreef ik al dat met deze (uitzonderings)bepalingen tegemoet is gekomen aan de (commerciële) belangen van het handelsverkeer.[628] Het maakt mogelijk dat de in de praktijk door het gebruik van de handelsnaam opgebouwde goodwill, die aan die handelsnaam is verbonden, kan worden geëxploiteerd en dat de rechtsopvolger de onderneming mede aan de hand van die opgebouwde goodwill kan voortzetten. Dat is zowel in het belang van de rechtsvoorganger die de goodwill heeft opgebouwd en die de commerciële waarde op enig moment wil verzilveren, als in het belang van de partij die de onderneming wenst voort te zetten.

Voor het inroepen van de door de rechtsvoorganger opgebouwde gebruiksprioriteit is, blijkens de rechtspraak, wel nodig dat de rechtsopvolger de naam niet op materiële punten wijzigt. Een wijziging op een (ondergeschikt) punt die niet ziet op het kenmerkende bestanddeel dat – eventueel in het kader van een conflict via artikel 5 Hnw – relevant is, zal veelal het beroep op de prioriteit van

624 Vgl. Hof Leeuwarden 15 februari 1995, ECLI:NL:GHLEE:1995:AN7597 (*Pannekoekschip*) waarin toestemming van een eerdere gebruiker als zodanig onvoldoende is voor een beroep op dat eerdere gebruik. Zie ook Rb. Amsterdam (ktr.) 13 januari 1995, ECLI:NL:KTGAMS:1995:AI9385, *Prg.* 1996, 4594, m.nt. Van der Heiden (*Veldman*) waarin het feit dat drie generaties een onderneming dreven niet rechtvaardigde dat de laatste generatie zijn onderneming presenteerde als "sinds 1914", nu geen sprake was van dezelfde onderneming.

625 Gielen 2014, p. 443; Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 257.

626 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 258.

627 Men zou hierbij kunnen denken aan de situatie dat de gevoerde handelsnaam de familienaam van de rechtsvoorganger bevat die niet tevens de familienaam is van de rechtsopvolger, hetgeen misleiding omtrent de eigendom van de onderneming (in de zin van art. 3 Hnw) tot gevolg zou kunnen hebben.

628 Dezelfde gedachte lag ten grondslag aan het oorspronkelijke art. 30 WvK dat voorziet in de mogelijkheid van voortzetting van een naam na ontbinding van een personenvennootschap.

het rechtmatige voorgebruik van de overgedragen naam niet afsnijden.[629] Dit geldt overigens niet alleen in het kader van voortzetting van gebruik van een handelsnaam na overdracht. Ook wanneer een onderneming anderszins besluit om haar handelsnaam te wijzigen, zal die gewijzigde naam niet te veel van de aanvankelijke naam moeten afwijken om de opgebouwde handelsnaamrechtelijke bescherming te kunnen blijven benutten.

7.1.2. Overdracht en levering van de handelsnaam volgens het Burgerlijk Wetboek

Artikel 3:6 BW bepaalt dat vermogensrechten "*rechten [zijn] die hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen met een ander recht overdraagbaar zijn.*" De overdraagbaarheid van vermogensrechten is de kern van het objectieve vermogensrecht.[630] Het recht kan zelf overdraagbaar zijn, maar het is ook mogelijk dat het recht slechts kan overgaan in verbinding met één of meer andere rechten. Nu intellectuele eigendomsrechten niet kwalificeren als eigendom, beperkte rechten of vorderingsrechten, geldt dat deze krachtens artikel 3:83 lid 3 BW slechts overdraagbaar zijn indien de wet dit expliciet bepaalt. In de meeste gevallen noemt de specifieke IE-wet ook de leveringsvereisten die nodig zijn voor overdracht. Indien zulks niet door de specifieke wet wordt geregeld, geldt dat levering van IE-rechten als goederen in de zin van artikel 3:1 BW geschiedt door een daartoe strekkende akte (zoals is bepaald in artikel 3:95 BW).[631]

Voor de handelsnaam is de wettelijke grondslag voor overdracht te vinden in artikel 2 Hnw:

> *"De handelsnaam gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor overdracht, doch een en ander slechts in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven."*

De handelsnaam is dus overdraagbaar, bij erfopvolging dan wel anderszins, maar alleen wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Er is sprake van een gebonden overdracht in de zin dat overdracht van de handelsnaam volgens de tekst van de Hnw alleen mogelijk is in verbinding met de onderneming die onder die naam wordt gedreven. In de literatuur is wel verdedigd dat de handelsnaam om die reden kwalificeert als een afhankelijk recht als bedoeld in artikel 3:7 BW omdat het handelsnaamrecht zodanig aan de onderneming is verbonden, dat het niet zonder de onderneming (als 'het andere recht' zoals bedoeld in artikel 3:7 BW) kan bestaan.[632] Dat is onjuist. De handelsnaam gaat niet van rechtswege met de onderneming mee over.

Een rechtsgeldige verkrijging van de handelsnaam onder bijzondere titel vereist dat de handelsnaam wordt overgedragen en geleverd. Voor de levering van de handelsnaam is krachtens artikel 3:95 BW een daartoe bestemde akte vereist. Daaruit volgt genoegzaam dat de handelsnaam geen afhankelijk recht is dat *als zodanig* met de onderneming mee overgaat.[633] In de meer recente literatuur wordt dan ook aangenomen dat de handelsnaam geen afhankelijk recht is (hoewel niet

---

629 HR 21 mei 1948, *NJ* 1949, 681 (*Hollandia III*). In Rb. Den Haag 10 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4772 (*Meering Touringcars*), rov. 4.24 e.v., werd aangenomen dat de 'voortgezette' handelsnaam in te grote mate was gewijzigd om op de prioriteit van de voorgebruiker voort te bouwen.

630 Van der Steur 2003, p. 11.

631 Brinkhof 1997, p. 280.

632 Van der Steur 2003, p. 288. Deze gedachte heerste oorspronkelijk ook bij E.M. Meijers (zoals blijkt uit de Toelichting Meijers in Van Zeben & Du Pon 1981, p. 90, maar de juistheid hiervan is in de memorie van antwoord genoegzaam weerlegd).

633 In gelijke zin Rb. 's-Gravenhage 16 januari 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BD3492 (*Carbonell*).

afzonderlijk overdraagbaar in de zin van artikel 3:6 BW).[634] Deze conclusie lijkt ook gerechtvaardigd op basis van de rechtspraak van de Hoge Raad waarin is aangenomen dat gelijktijdige overdracht van handelsnaam en onderneming ook niet nodig is (en overdracht van de onderneming zonder de handelsnaam bestaanbaar is, net als de overdracht van de handelsnaam die pas geschiedt nadat alle andere [relevante] vermogensbestanddelen zijn overgedragen). Voldoende is dat de naam niet aan een ander dan aan degene aan wie de zaak overgaat zal worden overgedragen, en niet anders dan in samenhang met die overgang.[635]

7.1.3. Overgang van de handelsnaam bij erfopvolging

Voor levering van de handelsnaam onder algemene titel, bijvoorbeeld door erfopvolging, zal de akte geen vereiste zijn. Dit laat onverlet dat ook in dat geval voor voortzetting van het handelsnaamgebruik noodzakelijk is dat de door de erflater gedreven onderneming eveneens aan de erfgenaam zal moeten overgaan.[636] De onverbrekelijke link tussen onderneming en handelsnaam blijft ook dan bestaan, hetgeen ook praktisch wenselijk is omdat anders meerdere erfgenamen zouden kunnen menen gerechtigd te zijn tot het gebruik van de handelsnaam, ook wanneer zij een heel andere onderneming drijven.

7.1.4. De achtergrond van de gebonden overdracht

Een overzichtelijke bespreking van de totstandkoming van artikel 2 Hnw en de bedoelingen van de wetgever met genoemd wetsartikel is gegeven door Van Engelen.[637]

Vóór de totstandkoming van de Hnw bestond de gebonden overdracht reeds in het merkenrecht (in artikel 20 van de Merkenwet 1893).[638] De gebonden overdracht is ook in de merkenwetgeving niet zonder slag of stoot tot stand gekomen.[639] Tot de Merkenwet van 1893 zweeg de wet over de overdraagbaarheid van merken. Dit stond er niet aan in de weg dat merken in de praktijk wel werden overgedragen en dat het belang van de mogelijkheid tot overdracht ook algemeen werd aanvaard.[640] De keuze om in de Merkenwet van 1893 de gebonden overdracht in te voeren werd gemotiveerd met het argument dat een overdracht aan een derde, die niet tevens de onderneming overnam, vaak zou resulteren in misleiding van het publiek gelet op de persoonlijke, individuele band tussen merk en onderneming.[641]

---

634 Gielen 2014, p. 442; Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 255; Biemans, *Beslag en executie* 2009, p. 136.

635 HR 23 april 1931, ECLI:NL:HR:1931:214 (*Kessels*); HR 22 mei 1933, ECLI:NL:HR:1933:309 (*Waltmann*); HR 24 mei 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4863 (*Jacobs*); zie ook Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 257.

636 Van Engelen 2014, p. 211 met verwijzing naar Rb. Arnhem 4 juli 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BX4370 (*Asiatico*), rov. 4.18.

637 Van Engelen, *Artikel 2 Handelsnaamwet* 1994, p. 279 e.v.

638 Gelijk op dat moment vele nationale merkenwetten buiten Nederland, zoals in ieder geval in België, Zwitserland en Oostenrijk; MvT, *Kamerstukken II* 1892/93, 143, 3, p. 8.

639 Een eerder voorstel tot invoering van de gebonden overdracht in de Merkenwet 1880 werd afgewezen.

640 En ook door de Hoge Raad geaccepteerd in zijn beschikking van 25 februari 1896, *W* 6778 (*Bitters*).

641 *Kamerstukken II* 1892/93, 11, p. 1851: *"De conditie aan den overgang van handelsmerken verbonden, is in navolging van verschillende buitenlandsche wetgevingen opgenomen, en strekt tot waarborg tegen misbruiken. De handelsmerken toch maken inderdaad een integreerend bestanddeel uit van de onderneming waarin ze gebezigd worden, en men meent, dat zij, daarvan afgescheiden, slechts aanleiding zouden kunnen geven tot ongewenschte speculatiën, die dikwijls op niet anders uitloopen dan op misleiding van het publiek, daar zij, in andere ondernemingen gebruikt, dienen tot dekking van andere waren dan waarvoor zij vroeger tot aanbeveling plegen te strekken."*

Bij de totstandkoming van de Hnw kreeg de gebonden overdracht ook buiten het merkenrecht een plaats. De wetgever zag in dat de handelsnaam een waardevol bestanddeel van de handelszaak was.[642] Gesteld – doch in de toelichting niet gemotiveerd – werd dat het kunnen voeren van een bestaande handelsnaam slechts van belang zou zijn voor degene die de onderneming overneemt. Om die reden werd ook in het handelsnaamrecht de verbondenheid tussen handelsnaam en onderneming als voorwaarde gesteld voor de overdraagbaarheid van de handelsnaam. Ook hier gaf de doorslag dat een overdracht los van de onderneming vaak tot bewuste of onwillekeurige misleiding aanleiding kon geven.[643] De vrees bestond dat wanneer een handelsnaam overgedragen zou worden zonder ook de onderneming over te dragen, de overnemende partij in staat zou zijn de aard of kwaliteit van de onder de handelsnaam aangeboden waren of diensten te wijzigen ten nadele van het publiek. De wetgever meende dat door de handelsnaam onlosmakelijk aan de onderneming te verbinden, misleiding kon worden voorkomen. Het is een opvatting die goed past bij het persoonlijkheidsrechtelijke gedachtegoed; de handelsnaam is niet iets zelfstandigs naast de onderneming of ondernemer als (rechts)persoon en om die reden ook niet separaat overdraagbaar.[644]

7.1.5. De gebonden overdracht als achterhaalde waarborg tegen misleiding

Inmiddels is algemeen aanvaard dat de gebonden overdracht niet wezenlijk bijdraagt aan het wegnemen van het gestelde risico van misbruik en misleiding. Ook wanneer de handelsnaam niet overgedragen wordt of wanneer de handelsnaam wél tezamen met de onderneming wordt overgedragen kan de overnemende partij de aard of kwaliteit van de daaronder aangeboden waren en diensten wijzigen.[645] De gebonden overdracht is geen werkelijke waarborg voor de continuïteit van de bestaande onderneming of van het behoud van een (hoge) kwalitatieve standaard.[646] Bovendien zijn vele vormen van misleidend gebruik van de handelsnaam denkbaar buiten de situatie waarin een handelsnaam in andere handen overgaat en de Hnw biedt met de artikelen 3, 4 en 5b een ruime mogelijkheid om die misleiding te verbieden. Of naast deze specifieke misleidingsbepalingen nog steeds behoefte is aan (strikte) toepassing van artikel 2 in het licht van het voorkomen van misleiding waag ik – met vele andere auteurs – te betwijfelen.[647]

Daarbij komt dat een grote economische behoefte bestaat om af te stappen van de gebonden overdracht. Dat heeft er ook mee te maken dat de praktijk laat zien dat iets dat eerst een deel van de 'menselijke' persoonlijkheid is (zoals in dit geval de naam) later een zelfstandig belang met een economisch waarde krijgt en daardoor een voorwerp van apart recht wordt. De naam splitst zich dan in zekere zin af van de persoon en vervult in het maatschappelijk leven (tevens) een andere functie dan slechts de naam van een ondernemer of onderneming.[648]

---

642 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 4: *"Voor hem die eene goed beklante, welbekende zaak overneemt of erft, is het niet zelden van het grootste gewicht, den naam te mogen blijven voeren."*

643 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 4; o.a. Arkenbout 1991, p. 24.

644 Gerbrandy 1946, p. 75-76.

645 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 256; Van Engelen, *Artikel 2 Handelsnaamwet* 1994, p. 284.

646 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 70; Pfeffer 1938, p. 130. Vgl. ook VV bij Wijziging van de Merkenwet, *Kamerstukken II* 1955/56, 3891, 5, p. 1-2 waar over de gebonden overdracht in het merkenrecht werd opgemerkt: *"[...] de goede naam van een merk – bij wijze van spreken – elke dag door een producent of handelsonderneming moet worden 'verdiend'. Het publiek bemerkt in de regel een achteruitgang in kwaliteit of eigenschappen van waren vrij spoedig op".*

647 O.a. pleitten voor de afschaffing van de gebonden overdracht Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 70; Van Engelen, *Artikel 2 Handelsnaamwet* 1994, p. 279 e.v.; Arkenbout 1997, p. 6 e.v.; Brinkhof 1997, p. 282; Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 256.

648 Gerbrandy 1946, p. 75-76.

In het merkenrecht hebben de tegenstanders van de gebonden overdracht al decennia geleden aan het langste eind getrokken. Bij de invoering van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken ('de Benelux Merkenwet' of 'BMW') in 1971[649] is de gebonden overdracht van het merkenrechtelijke terrein verbannen, juist ook vanwege het feit dat de economische realiteit is dat de nauwe band tussen merk en merkhouder heeft plaatsgemaakt voor een recht met een eigen functie in het maatschappelijk verkeer.[650] Deze beslissing volgde logisch op de invoering van de mogelijkheid om een merk in licentie te geven, welke wijziging reeds in 1956 in de Merkenwet werd geïntroduceerd.[651] In 1956 overwoog de wetgever ook al dat om gelijke redenen een streep gezet kon worden door de gebonden overdracht, echter, in verband met reeds lopende onderhandelingen over een Benelux Merkenwet, zag de wetgever toen nog af van deze stap.[652] Inmiddels is ook in het geharmoniseerde merkenrecht – de Uniemerkenverordening en de Merkenrichtlijn – opgenomen dat het merk als vermogensbestanddeel los staat van de onderneming en als zodanig vatbaar moet zijn voor overdracht, licentie en verpanding.[653] Dit is ook in overeenstemming met de verplichting die – voor het merkenrecht – sinds 1995 voor de Europese Unie en haar lidstaten geldt uit hoofde van artikel 21 van de TRIPs-Overeenkomst.[654] De gedachte is dat het recht op een merk een recht op zichzelf is dat los staat van de onderneming.

In de Hnw is de gebonden overdracht in de wettekst blijven bestaan. Het is niet onbegrijpelijk dat juist de nauwe(re) band tussen de onderneming en zijn naam (ten opzichte van band tussen de onderneming en zijn waren) aanleiding kan zijn om de gebonden overdracht in het handelsnaamrecht niet met dezelfde kracht bij het grofvuil te zetten.[655] De opmerking dat het merk een recht op zichzelf is, onafhankelijk van de onderneming, geldt minder voor de handelsnaam, die immers de onderneming identificeert. Aan de andere kant wijkt de nauwe band tussen de onderneming en zijn handelsnaam niet wezenlijk af van de band die bestaat tussen de onderneming en een door haar gebruikt dienstmerk voor zover de handelsnaam wordt gebruikt als onderscheidingsteken. Er bestaat in dat licht weinig aanleiding om in het handelsnaamrecht onverminderd vast te houden aan de eis van de gebonden overdracht.[656] Hoe dan ook moet worden vastgesteld dat de gebonden overdracht ook in handelsnaamrechtelijke zin tegenwoordig van weinig waarde lijkt te zijn.[657]

---

649 De Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken was een bijlage bij het Beneluxverdrag inzake de Warenmerken van 19 maart 1962, *Trb*. 1962, 58. Het Beneluxverdrag inzake de Warenmerken trad op 1 juli 1969 in werking, de bepalingen van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken op 1 januari 1972.

650 Zie hierover ook Wichers Hoeth 1970, p. 79-83.

651 VV Wijziging van de Merkenwet, *Kamerstukken II* 1955/56, 3891, 5, p. 1-2.

652 MvA Wijziging van de Merkenwet, *Kamerstukken II* 1955/56, 3891, 6, p. 1-2.

653 Overweging 26 bij de Uniemerkenverordening 2017/1001. Overigens maakte deze overweging ook al onderdeel uit van het Voorstel van de Europese Commissie van 25 november 1980, OJ C 351/5. In art. 22 tot en met 26 van de Merkenrichtlijn 2015/2436 zijn verschillende bepalingen over de vermogensrechtelijke aspecten met gelijke strekking als in de Uniemerkenverordening opgenomen.

654 Art. 21 TRIPs-Overeenkomst luidt: *"Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs."*

655 Kneppers-Heynert 1984, p. 253; Boekman in haar annotatie bij Hof 's-Gravenhage 17 september 1992, ECLI:NL:GHSGR:1992:AH4948, *BIE* 1993, 50 (*Corocor*).

656 Keur, *diss.* 2016, p. 160.

657 Van Engelen, *Artikel 2 Handelsnaamwet* 1994, p. 285; Boekman in haar annotatie bij Hof 's-Gravenhage 17 september 1992, ECLI:NL:GHSGR:1992:AH4948, *BIE* 1993, 50 (*Corocor*).

7.2. Overgang van de onderneming

In plaats van tot een wijziging van de Hnw over te gaan, kiest men er in de praktijk voor om artikel 2 Hnw niet strikt te interpreteren. In het bijzonder wordt een ruime uitleg gehanteerd waar het aankomt op de vraag of de handelsnaam ook 'met de onderneming' is overgegaan. Er is rechtspraak waarin expliciet vraagtekens worden gesteld bij de houdbaarheid van artikel 2 Hnw, maar deze rechtspraak is uitzonderlijk. Het gerechtshof in Den Haag overwoog dat *"[een handelsnaam] naar huidige maatschappelijke opvattingen als goed [kan] worden beschouwd, dat, afgezonderd van de onderneming, aan derden ter beschikking kan worden gesteld"*, maar volledigheidshalve werd door het gerechtshof toch ook overwogen dat in ieder geval geen al te hoge eisen mogen worden gesteld aan de verbinding tussen handelsnaam en onderneming.[658] In de tegenwoordige rechtspraak wordt zelden een streep gezet door een overdracht van de handelsnaam op de enkele grond dat onvoldoende van de onderneming is overgegaan tezamen met de handelsnaam.

7.2.1. Het begrip onderneming gedefinieerd

De Hnw maakt niet duidelijk wat wordt verstaan onder 'de onderneming' en evenmin blijkt wat bedoeld wordt met 'de overdracht of overgang' van die onderneming in de zin van artikel 2 Hnw. Het spreekt voor zich dat van overgang geen sprake is in het geval van een aandelentransactie.[659] Een wisselende zeggenschap heeft immers niet tot gevolg dat de vennootschap haar juridische zelfstandigheid – die eigen is aan de rechtspersoonlijkheid – verliest. Het gaat dus om de situatie dat bepaalde vermogensbestanddelen en contracten worden overgedragen (die dan tezamen kwalificeren als '*de onderneming*') terwijl de aandelen in de vennootschap blijven.

Ten aanzien van het begrip onderneming in artikel 2 Hnw dient verder te worden opgemerkt dat dit begrip niet gelijk kan worden gesteld met de 'onderneming' van artikel 1 Hnw (waarover uitgebreid in Hoofdstuk 4). Een onderneming in de zin van artikel 1 Hnw bestaat indien activiteiten worden verricht in een blijvend georganiseerd verband met het oogmerk om materieel voordeel te behalen.[660] Omdat activiteiten als zodanig niet overdraagbaar zijn,[661] is duidelijk dat voor een overgang van een onderneming iets anders vereist is. De rechtspraak biedt enige aanknopingspunten.

In 1925 oordeelde de Hoge Raad dat voor overdracht van de onderneming onvoldoende was om slechts de *papieren* (de boeken en bescheiden) over te dragen.[662] In 1933 en in 1936 kwam de Hoge Raad tot tweemaal toe tot het oordeel dat de overdracht van een filiaal niet volstond voor overdracht van de onderneming, wanneer de rest van de onderneming niet werd overgedragen.[663] Deze rechtspraak is echter al behoorlijk gedateerd.

---

658 Hof 's-Gravenhage 28 april 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM3008 (*Fraassen*), rov. 3.8.3-3.8.4. In deze kwestie ging het om een handelsnaam die werd gekocht uit een faillissement; Rb. Middelburg (vzr.) 23 april 1993, ECLI:NL:RBMID:1993:AH4140 (*CIS*).

659 Arkenbout 1991, p. 26; Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 2 Hnw, aant. 4. Verkade geeft aan dat hetzelfde geldt voor een juridische fusie in de zin van art. 2:308 BW. Zie ook Pfeffer 1938, p. 132.

660 HR 24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861, *NJ* 1978, 431, m.nt. Wachter, *BIE* 1977, 72, m.nt. Boekman (*Tandem/Tendum*).

661 Hoewel in de rechtspraak toch geregeld over de overdracht van activiteiten wordt gesproken: o.a. Hof Amsterdam 14 oktober 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5589 (*Trainingsmethode*), rov. 3.6.2; Rb. 's-Gravenhage 16 december 2011, IEPT20111216 (*Duinrand* Financiële Dienstverleners en Duinrand Makelaars in Assurantiën/Duinrand Bollenstreek), rov. 4.5.

662 HR 31 december 1925, ECLI:NL:HR:1925:64 (*Dagblad van Gouda*).

663 HR 3 april 1933, ECLI:NL:HR:1933:232 (*J. Sirks & Zoon*); HR 26 oktober 1936, ECLI:NL:HR:1936:348 (*Firma Jan Graus & Co*).

In de Parlementaire Geschiedenis van Boek 3 BW is opgemerkt dat het begrip 'onderneming' feitelijk een samenvatting is van een conglomeraat van rechten.[664] De onderneming zelf is geen goed en evenmin is het een goederenrechtelijk eenheid. Voor een overdracht van een onderneming in handelsnaamrechtelijke zin wordt in de rechtspraak veelal aan dit uitgangspunt uitvoering gegeven door te verlangen dat de voor de uitvoering van de ondernemingsactiviteiten benodigde middelen overgedragen dienen te worden.[665] Voor overdracht van de onderneming is niet nodig dat *alle* middelen die door de oorspronkelijke rechthebbende bij de verrichting van de bedrijfsactiviteiten werden gebruikt aan de nieuwe rechthebbende overgaan.[666] In handelsnaamrechtelijke zin wordt over het algemeen voldoende geacht dat de middelen die wezenlijk zijn voor de voortzetting van de bedrijfsvoering worden overgedragen op een zodanige manier dat de rechtsopvolger in staat is de activiteiten van zijn voorganger voort te zetten.[667] Wat dat exact inhoudt, blijft gissen.

Om te bepalen welke middelen wezenlijk zijn voor de bedrijfsvoering dient gekeken te worden naar alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder begrepen de aard van de economische activiteit. Het is daarom nodig om steeds vast te stellen waardoor de handelsnaam (en onderneming) in kwestie eigenlijk waarde heeft om te worden overgedragen.[668] Betoogd wordt wel dat in de praktijk feitelijk al genoegen wordt genomen met de overdracht van de goodwill van een onderneming omdat de goodwill in veel gevallen in de handelsnaam is belichaamd.[669|670] De relatie tussen de onderneming en

---

664 Van Zeben & Du Pon 1981, p. 104. Asser Vermogensrecht/Bartels, Van Mierlo & Ploeger 2013, p. 64 e.v.

665 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 256; Arkenbout 1991, p. 25. Houvast biedt ook HvJ EU 10 november 2011, C-444/10, ECLI:EU:C:2011:724 (*Christel Schriever*), rov. 25-32, over de uitlegging van de Wet op de Omzetbelasting waarin het Hof uitmaakte dat slechts sprake is van *"een overdracht van een handelszaak of een autonoom bedrijfsonderdeel indien het geheel van overgedragen onderdelen volstaat om een autonome economische activiteit te kunnen voortzetten, en voorts dat de vraag of het geheel van de overgedragen onderdelen volstaat om een autonome economische activiteit te kunnen voortzetten, moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de aard van de betrokken economische activiteit"*.

666 Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530 (*Meering Touringcar*), rov. 17. Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 257.

667 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 71; Gielen 2002, par. 2.9; Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175 (*Main Freight Carriers/Mainfreight*); Rb. Middelburg (vzr.) 4 november 2009, ECLI:NL:RBMID:2009:BL0977 (*Touringcarbedrijf*); Rb. Utrecht (vzr.) 14 mei 1998, ECLI:NL:RBUTR:1998:AM3055 (*Saca*). *Anders*: Wachter in zijn annotatie bij HR 8 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973:AB4159, *NJ* 1975, 76 (*Handelsorganisatie X*) waarin hij stelt dat gekeken moet worden naar de niet overgedragen onderdelen om te beoordelen of het wezenlijke van de onderneming wel werkelijk is overgedragen.

668 Arkenbout 1991, p. 26; Marx 1933, p. 1, duidt dit mooi: *"Hetzelfde gebouw, hetzelfde personeel, dezelfde qualiteit der waren zullen bij de winkelzaak eene hoofdrol spelen. Daarentegen zal bij eene bank de overneming van debiteuren en crediteuren een karakteristiek merkmaal zijn. Bij eene industrieele onderneming is o.m. de overgang van merken en octrooien van overwegende betekenis te achten."*

669 Rb. Dordrecht (vzr.) 29 oktober 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517, *IER* 2010, 6, m.nt. Van Oerle (*Bellevue*); Rb. Dordrecht 24 september 2008, ECLI:NL:RBDOR:2008:BF3215 (*Top Finish*); In vergelijkbare zin, Goldmann 2018, p. 47: *"Die treibende Kraft, die den Goodwill erzeugt, ist die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Existent ist der Goodwill des Unternehmens aber nur in den Unternehmenskennzeichen."* H. Cohen Jehoram vindt in de literatuur aanleiding om aan te nemen dat het merk en de handelsnaam species zijn van het genus goodwill (H. Cohen Jehoram 1963, p. 71).

670 Overigens wordt tegenwoordig algemeen aangenomen dat goodwill zelf geen goed is en derhalve als zodanig niet zelfstandig (juridisch) kan worden overgedragen: Hijma & Olthof 2014, p. 16; waarin wordt overwogen dat goodwill veeleer "*de feitelijke mogelijkheid is om winst te behalen, waardoor het bedrijf een waarde krijgt die uitstijgt boven de som van de afzonderlijke delen*", afgeleid uit HR 9 maart 1951, *NJ* 1952, 46 (*Damesmodebedrijf*). Asser Vermogensrecht/Bartels, Van Mierlo & Ploeger 2013, p. 5 e.v. Er moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen belichaamde en onbelichaamde goodwill. De belichaamde goodwill is toe te rekenen aan een bepaald goed, zoals aan de handelsnaam, terwijl 'echte', onbelichaamde goodwill niet aan een specifiek goed kan worden toegerekend. Deze onbelichaamde goodwill is er enkel omdat men bereid is meer te betalen voor het samenstel van goederen dan zij tezamen, ieder op zichzelf genomen, waard zijn. Vgl. Tweehuysen 2016, p. 136-138. Vgl. ook A-G Langemeijer die in zijn conclusie bij HR 9 maart 1951, *NJ* 1952, 46 (*Damesmodebedrijf*), de belichaamde goodwill (goodwill die in direct verband staat met een object: merk, handelsnaam, ligging van het pand) onderscheidt van de onbelichaamde goodwill (deze goodwill kleeft veeleer aan een persoon, zolang deze zijn vak uitoefent).

het publiek wordt mogelijk gemaakt doordat de handelsnaam en de waarde van de handelsnaam berust op de (goede) naam die de handelsnaam heeft in het economisch verkeer. Hoewel de handelsnaam van origine niet een zelfstandige exploitatiebron is, is de handelsnaam wel een cruciaal hulpmiddel bij de exploitatie van de onderneming.[671] Goodwill maakt onderdeel uit van de onderneming en is nauw verbonden met de handelsnaam. Het publiek kan de goodwill van de onderneming slechts duiden door verwijzing naar de tekens die ter onderscheiding van de (activiteiten van de) onderneming worden gebezigd, hetgeen dus meestal merken of handelsnamen zijn.[672] De overdracht van de handelsnaam impliceert daarom in de meeste gevallen feitelijk tevens de overdracht van de goodwill en de waarde van de goodwill zal veelal worden meegenomen bij de bepaling van de prijs voor overdracht van de handelsnaam.[673] Boekman en Arkenbout benadrukken het belang om de handelsnaam en de goodwill gescheiden te houden omdat de handelsnaam ook wel eens niet van waarde kan zijn voor een onderneming, of omdat andere elementen van (of personen binnen) de bedrijfsvoering de goodwill bepalen.[674] Goodwill kan bijvoorbeeld ook bestaan in de ligging, de bereikbaarheid en het klantenbestand van een onderneming, of in de reputatie van de persoon die de onderneming drijft of een cruciale rol binnen de onderneming inneemt.[675] In dat geval ligt het voor de hand dat de goodwillbepalende activa met de handelsnaam mee overgedragen worden om van overdracht van de handelsnaam in verbinding met de onderneming te kunnen spreken.[676]

De discussie over de rechtsgeldigheid van de overdracht van de handelsnaam ontstaat in de rechtspraak veelal in handhavingssituaties waarbij de eisende partij stelt over een recht op de handelsnaam te beschikken dat oorspronkelijk aan een ander toekwam, en waarbij het eerdere gebruik van de handelsnaam door de rechtsvoorganger van belang is voor het vaststellen van de prioriteitsdatum. In die situatie heeft de gedaagde er belang bij om de rechtsgeldigheid van de overdracht te betwisten. Indien een dergelijke betwisting succesvol is, kan dat immers tot gevolg hebben dat niet de eisende partij maar de gedaagde partij beschikt over de oudste rechten op de handelsnaam. Dan komen de kaarten anders te liggen.

De recentere rechtspraak laat zien dat de volgende overdrachten volstonden voor een rechtsgeldige overdracht van de handelsnaam (chronologisch weergegeven):

- De samenhang van het geheel aan afspraken waarbij naast de handelsnaam ook (a) het recht om het gelijkluidende dienstmerk te deponeren aan X werd toegekend, en (b) waarbij de centrale persoon in de onderneming (waaraan de goodwill was verbonden) naar X overging.[677]
- De overdracht door de faillissementscurator van de abonnementscontracten (het klantenbestand) tezamen met de handelsnaam, zoals omschreven in een "telex".[678]

---

671 Geerts 2019, p. 131.

672 Asser Vermogensrecht/Bartels, Van Mierlo & Ploeger 2013, p. 6 en 67; Biemans, *Beslag en executie* 2009, p. 137; Sakulin 2010, p. 46. H. Cohen Jehoram 1963, p. 39-40 wijst op rechtspraak waarin is aangenomen dat "de goodwill de zaak vertegenwoordigt" maar ook dat het merk en de handelsnaam goodwill-factoren bij uitstek zijn.

673 Van der Steur 2003, p. 191.

674 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 73 met verwijzing naar Rb. Haarlem (ktr.) 17 augustus 1972, *BIE* 1977, 5 (*Barbara Faber*); Rb. Dordrecht (vzr.) 29 oktober 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517, *IER* 2010, 6, m.nt. Van Oerle (*Bellevue*), rov. 4.13-4.15; Arkenbout 1991, p. 26.

675 Raaijmakers 2002, p. 16; Tweehuysen 2016, p. 137.

676 Overigens geldt in de situatie dat de goodwill niet in de handelsnaam, maar in andere vermogensbestanddelen is belichaamd, dat de relevantie van de overdracht van de handelsnaam voor de rechtsopvolger ook kleiner zal zijn.

677 Rb. Middelburg (vzr.) 23 april 1993, ECLI:NL:RBMID:1993:AH4140 (*CIS*), rov. 4.4.

678 Rb. 's-Gravenhage 24 november 1993, ECLI:NL:RBSGR:1993:AM2189 (*Elmed*).

- De overdracht van alle aanwezige commerciële en technische bedrijfsgegevens, klantenlijsten, inkoop- en verkoopfacturen en relatiegegevens, en de handelsnaam.[679]
- De overdracht van alle bedrijfsmiddelen, inventaris, lopende contracten en voorraden in de meest ruime zin genomen met alle daarbij behorende rechten en verplichtingen in de staat waarin de onderneming, en alles wat daartoe behoort, zich op 1 januari 2001 bevond met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen.[680]
- De overdracht van de handelsnaam, het onderhanden werk en alle bussen van het touringcarbedrijf, het telefoonnummer en de domeinnaam.[681]
- De overdracht van vrijwel alle activiteiten van X op het gebied van assurantiebemiddeling en de toezegging dat X de handelsnamen "Duinrand Financiële Dienstverleners" en "Duinrand Makelaars in Assurantiën" niet zou gebruiken voor de resterende activiteiten.[682]
- De overdracht van alle materiële en immateriële activa, waaronder de handelsnaam, zonder de passiva.[683]
- De overdacht van 'de activa' waaronder de handelsnaam en 'andere immateriële activa', de administratie, overeenkomsten met derden zoals huur-, arbeids- en verzekeringsovereenkomsten, en vergunningen.[684]
- De overdracht van "alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de handelsnaam".[685]

Onvoldoende voor overdracht van de handelsnaam was:
- De overdracht van een merkrecht (overigens zonder uitdrukkelijke vermelding van de overdracht van de handelsnaam).[686]

7.2.2. Het aktevereiste

In paragraaf 7.1 beschreef ik dat voor een rechtsgeldige levering van de handelsnaam bij een overdracht onder bijzondere titel onder het huidige Burgerlijk Wetboek een (authentieke of onderhandse) akte vereist is. In het verleden ging de Hoge Raad akkoord met een niet in een akte vastgelegde overdracht van de handelszaak *"met uitzondering van de per 9 september 1953 aan deze handelszaak behorende activa en de per die datum ten laste dier handelszaak lopende schuldvorderingen"*. Uit deze mededeling van de curator zou volgen dat de rechtverkrijgende de bevoegdheid had om die handelszaak voort te zetten en de bedrijfsactiviteiten onder de oorspronkelijke handelsnaam te voeren.[687] Verkade merkt

679 Rb. Utrecht (vzr.) 14 mei 1998, ECLI:NL:RBUTR:1998:AM3055 (*Saca*).
680 Rb. Dordrecht (vzr.) 27 maart 2008, ECLI:NL:RBDOR:2008:BC8056 (*Dimtronic*).
681 Rb. Middelburg (vzr.) 4 november 2009, ECLI:NL:RBMID:2009:BL0977 (*Touringcarbedrijf*).
682 Rb. 's-Gravenhage 16 december 2011, IEPT20111216 (*Duinrand Financiële Dienstverleners en Duinrand Makelaars in Assurantiën/Duinrand Bollenstreek*), rov. 4.5.
683 Rb. Almelo (vzr.) 20 november 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BY4531 (*ITW*).
684 Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175 (*Main Freight Carriers/Mainfreight*).
685 Rb. Den Haag 21 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15823 (*Van Ruysdael*), rov. 5.9.
686 Rb. Den Haag 21 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15823 (*Van Ruysdael*). De rechtbank lijkt overigens in rov. 5.7-5.8 te oordelen dat, wanneer de handelsnaam wel expliciet was genoemd, de overdracht van het merk tezamen met de handelsnaam nog steeds onvoldoende zou zijn voor overgang van de onderneming: "*Het standpunt van NBG Monuglass dat de handelsnaam, als annex aan het merkrecht, door overdracht van het merkrecht eveneens aan NBG Monuglass is overgedragen, moet worden verworpen. Een dergelijke overdracht zou integendeel in strijd zijn met artikel 2 Hnw, [omdat] de handelsnaam alleen met de onderneming kan overgaan.*"
687 HR 8 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973:AB4159, *NJ* 1975, 76, m.nt. Wachter (*Handelsorganisatie X*). Boekman is over deze uitspraak terecht kritisch in Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 72-73. In Rb. 's-Gravenhage 24 november 1993, *BIE* 1996, 51 (*Elmed*) lijkt de overdracht van de handelsnaam met de onderneming Acousticon B.V. aan eiseres, niet bewezen te zijn door overlegging van een akte, maar middels getuigenverklaringen.

bovendien op dat in de lagere rechtspraak bij het ontbreken van een akte wel eens een verbintenisrechtelijk noodverband wordt gelegd.[688]

Het is zeer de vraag of een overdracht van de handelsnaam zonder akte juridisch gezien wel mogelijk is, gelet op de constatering dat de handelsnaam geen afhankelijk recht is (in de zin van artikel 3:7 BW) en dat de levering van de handelsnaam derhalve – door het ontbreken van een specifieke regeling in een bijzondere wet – een daartoe strekkende akte vereist (krachtens artikelen 3:84 en 3:95 BW). De akte is niet slechts een vormvereiste maar een bestaansvoorwaarde voor de rechtsgeldige levering en overdracht.[689] Het ontbreken van de akte leidt in beginsel tot nietigheid van de handelsnaamoverdracht, hetgeen goederenrechtelijke effect heeft.[690] Onvoldoende is dan ook het (voorlopig) oordeel dat de mondeling gesloten overeenkomst mede de overdracht van de handelsnaam zal inhouden omdat niet aannemelijk was de stelling van de overdragende partij dat voor de koopsom van € 30.000,– uitsluitend de voorraad van de handelszaak zou worden overgedragen.[691]

Het voorgaande laat onverlet dat, wanneer een akte bestaat, de overdracht van de handelsnaam daarin niet in alle gevallen expliciet behoeft te worden vermeld. Het gaat erom dat bij de titel van overdracht het over te dragen goed voldoende bepaalbaar is (in de zin van artikel 3:84 lid 2 BW) en dat daaruit een wilsovereenstemming tot overdracht blijkt.[692] De vervreemder dient de akte te ondertekenen en de verkrijger dient de overdracht te aanvaarden. Die aanvaarding is vormvrij.[693] De maatstaf van 'voldoende bepaaldheid' moet, naar gelang van de omstandigheden verschillend worden ingevuld.[694] Ook een generiek geformuleerde akte waarmee 'alle (wezenlijke) activa, rechten en vorderingen' overgaan, kan aan die maatstaf voldoen indien de akte zodanige gegevens bevat dat – eventueel (achteraf) in onderling verband en samenhang met andere akten of andere feiten – aan de hand daarvan kan worden vastgesteld dat de akte is bestemd tot overdracht van de handelsnaam.[695|696]

---

688 Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 2 Hnw, aant. 3.

689 Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530 (*Meering Touringcar*), rov. 17; Rb. 's-Gravenhage 16 januari 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BD3492 (*Carbonell*).

690 Van Engelen 2016, p. 227.

691 Rb. Amsterdam (vzr.) 11 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4191 (*'t Kwassie*).

692 Rank-Berenschot, in: *T&C Vermogensrecht* 2019, art. 3:95 BW, aant. 3, met verwijzing naar HR 29 juni 2001, *NJ* 2001, 662 (*Meijs q.q./Bank of Tokyo*). Moeilijk verdedigbaar lijkt mij de conclusie in Rb. Limburg (vzr.) 2 september 2019, IEF 18679 (*Derma*), rov. 4.11, dat ondanks dat de akte bepaalde dat "*Naam Derma huidkliniek eigendom blijft van [X]*" er aan de hand van de feitelijke gedragingen na de transactie toch van moet worden uitgegaan dat die naam is overgedragen.

693 Van Engelen 2016, p. 241 met verwijzing naar Van Zeben & Du Pon 1981, p. 395 en het (auteursrechtelijke en modelrechtelijke) vonnis van Rb. Assen 1 juli 2004, ECLI:NL:RBASS:2004:AR6991 (*Bedstede*).

694 Conclusie P-G Hartkamp bij HR 20 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7842, *NJ* 2004, 182, m.nt. Kleijn (*Mulder q.q./Rabobank*).

695 HR 20 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7842, *NJ* 2004, 182, m.nt. Kleijn (*Mulder q.q./Rabobank*) over de rechtsgeldigheid van een verpanding. De Hoge Raad en de lagere rechtspraak plegen het bepaaldheidsvereiste "verre van strikt" uit te leggen en toe te passen (rov. 3.5). In gelijke zin P-G Hartkamp in par. 8 van zijn conclusie bij het arrest.

696 Arkenbout 1991, p. 27; Hof Amsterdam 14 oktober 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5589 (*Trainingsmethode*), wanneer alle wezenlijke bestanddelen van de eenmanszaak worden overgedragen ligt het voor de hand dat ook de handelsnaam zal zijn overgedragen; Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175 (*Main Freight Carriers/Mainfreight*) waarin in de akte "de handelsnaam" werd overgedragen zonder te specificeren welke handelsnaam het betrof. Verzoekster heeft echter onbetwist gesteld dat partijen wisten dat het om de handelsnaam Main Freight Carriers ging; Hof 's-Hertogenbosch 9 juli 1974, ECLI:NL:GHSHE:1974:AM0383 (*Stoof*); Rb. Gelderland (vzr.) 4 november 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7042 (*Fashion on Stage*); Rb. Almelo (vzr.) 20 november 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BY4531 (*ITW*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 12 november 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BN2462 (*De Volharding/UBN*); Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 25 september 2008, IEPT20080925 (*Survivals Almere*). *Anders*: Hof Amsterdam 6 december 1956, ECLI:NL:GHAMS:1956:37 (*Fleissig*) waar de overdracht van een gebouwencomplex waar voorheen een hotel werd gedreven onder de handelsnaam Fleissig, onvoldoende was voor de overdracht van de handelsnaam, aangezien dat niet was bedongen.

Uit de praktijk blijkt dat de rechter zich met regelmaat geconfronteerd ziet met de taak om te oordelen welke bedoeling partijen met de handelsnaam hadden op het moment dat zij een overeenkomst sloten.[697]

7.2.3. Gebruik door rechtsvoorganger na overdracht handelsnaam

Voor een rechtsgeldige overdracht van de handelsnaam is cruciaal dat de vervreemder zelf afziet van verdere uitoefening van het gebruik van de handelsnaam voor de (soortgelijke) activiteiten waarvoor tot aan het moment van de overdracht de handelsnaam werd gevoerd.[698] Met de overdracht van de handelsnaam staat de vervreemder zijn door het gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer opgebouwde aanspraken af. De overdracht van de handelsnaam behoeft echter geen definitief einde te brengen aan het gebruik van de handelsnaam door de vervreemder van de handelsnaam. De vervreemder kan ook na de vervreemding van de handelsnaam besluiten een onderneming te drijven onder dezelfde handelsnaam. Uitgezonderd is slechts het gebruik van die handelsnaam dat in strijd raakt met de overgedragen handelsnaam doordat verwarring te duchten is.[699] Het staat de vervreemder dus vrij om na overdracht de handelsnaam te gebruiken voor bedrijfsactiviteiten die andersoortig zijn of die in een ander territoir plaatsvinden dan in het territoir waar de overgedragen handelsnaam beschermenswaardige bekendheid geniet, indien en voor zover door dat gebruik geen verwarringsgevaar (of misleiding van het publiek) optreedt.

Ook een tijdelijke of gedeeltelijke overdracht van de handelsnaam is mogelijk.[700] Voor wat betreft een tijdelijke overdracht van de handelsnaam is denkbaar dat een ondernemer besluit zijn onderneming definitief over te dragen maar om moverende redenen slechts tijdelijk bereid is om het gebruik van de handelsnaam door de overnemende onderneming toe te staan, bijvoorbeeld omdat de familienaam van de overdragende partij onderdeel uitmaakt van de handelsnaam. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de situatie dat de overnemende onderneming tekortschiet in zijn contractuele verplichting om aan het einde van de overeengekomen 'gebruiksduur' het gebruik van de handelsnaam te staken, de vervreemder slechts een actie uit hoofde van wanprestatie, en eventueel uit hoofde van artikel 3 Hnw[701] ten dienste staat. De vervreemder kan echter niet op eigen houtje besluiten om het gebruik van de handelsnaam zelf weer op te pakken indien dit betekent dat twee dezelfde handelsnamen naast elkaar gebruikt zullen gaan worden en hierdoor verwarring of misleiding van het publiek het resultaat is.[702]

Waar de toepassing van artikel 2 Hnw oorspronkelijk strikt was en de onderneming in haar geheel diende over te gaan om een rechtsgeldige overdracht van de handelsnaam te bewerkstelligen, behoort een overdracht van de handelsnaam met een gedeeltelijke overdracht van de onder-

697 O.a. HR 14 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5403 (*Ayk Suncentre*).

698 Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530 (*Meering Touringcar*), rov. 17; Hof 's-Hertogenbosch 13 mei 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5794 (*Slijterij*), rov. 4.12; Rb. Overijssel (vzr.) 17 maart 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 (*Taximaxx*); Steinhauser in zijn annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 25 februari 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN4816, *BIE* 2010, 40 (*Jacobus Toet*). Dit kan hooguit anders zijn wanneer de rechtverkrijgende partij het recht op gebruik van de handelsnaam, na overdracht in licentie geeft aan de rechtsvoorganger.

699 Zie Arkenbout 1991, p. 25.

700 Deze vraag is niet beantwoord in HR 6 november 1933, ECLI:NL:HR:1933:215, *NJ* 1934, 1052, m.nt. E.M. Meijers (*Jacob Stuvé*). P-G Tak adviseerde in zijn conclusie dat tijdelijke overdracht mogelijk was. In gelijke zin Pfeffer 1938, p. 133, zolang misleiding ontbreekt.

701 HR 6 november 1933, ECLI:NL:HR:1933:215, *NJ* 1934, 1052, m.nt. E.M. Meijers (*Jacob Stuvé*).

702 Arkenbout 1991, p. 28; Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 77.

neming (inmiddels) ook tot de mogelijkheden. De gedeeltelijke overdracht kan er dan in bestaan dat binnen een onderneming meerdere autonome economische activiteiten worden geëxploiteerd (en feitelijk gesproken kan worden van meerdere te onderscheiden ondernemingen binnen een handelszaak die worden gesplitst).[703] De geest en de letter van de wet verzetten zich in ieder geval niet tegen een overdracht van een deel van de onderneming inclusief de handelsnaam, terwijl het overblijvende deel van de onderneming wordt voortgezet onder een *andere* handelsnaam.[704] Maar ook de overdracht van een specifieke handelsactiviteit of een specifiek filiaal inclusief handelsnaam terwijl de vervreemder zelf die handelsnaam blijft voeren voor de resterende – niet overgedragen – handelsactiviteit of filialen, is theoretisch geoorloofd voor zover het gebruik van dezelfde handelsnaam voor de verschillende bedrijfsactiviteiten van de verschillende ondernemingen niet voor verwarring of misleiding bij het publiek zorgt.[705] In de rechtspraak is zelfs geaccepteerd dat een overdracht van een deel van de handelsnaam met een deel van de onderneming rechtsgeldig kan zijn, indien het overgedragen deel van de handelsnaam specifiek voor de overgedragen ondernemersactiviteiten werd gebruikt.[706]

7.2.4. Een bijna vrije overdracht

Moet de overdracht van het recht op de handelsnaam dan geheel vrij zijn? Voor het antwoord op die vraag is het van belang om iets verder te kijken dan alleen het belang bij het voorkomen van misleiding. In paragraaf 7.1 beschreef ik dat een belangrijke reden om het recht op een handelsnaam van een ander over te nemen erin bestaat dat de overnemende partij zich vervolgens op de gebruiksprioriteit en op de rechtmatigheid van het gebruik van de rechtsvoorganger kan beroepen. De rechtsopvolger heeft dus jegens derden een sterkere handelsnaamrechtelijke positie dan wanneer hij eigenhandig het gebruik van de handelsnaam zou moeten aanvangen.

Hoewel uit paragrafen 7.1 en 7.2 volgt dat de praktijk vandaag de dag geen behoefte heeft aan een te strikte uitleg van het vereiste van de gebonden overdracht, en niet noodzakelijk zou moeten zijn dat de rechtsopvolger de gehele onderneming van de rechtsvoorganger voortzet, is het wel van belang om bij de overdraagbaarheid van de handelsnaam oog te houden voor het *nemo plus*-beginsel, inhoudende dat de vervreemder aan de verkrijger niet meer rechten kan verschaffen dan hij zelf heeft.[707] Het gebruik van de handelsnaam door de rechtsvoorganger moet derhalve minst genomen op hetzelfde terrein liggen (wat betreft de aard van de onderneming en de plaats waar de handelsnaam beschermenswaardige bekendheid geniet: het specialiteitsbeginsel) als waar de naam na overdracht gebruikt zal worden alvorens de rechtsopvolger aanspraak kan maken op de rechtmatige prioriteit van het gebruik door de rechtsvoorganger. Het kan niet zo zijn dat een rechtsverkrijger zich op prioriteit van (rechtmatig) handelsnaamgebruik kan beroepen in een branche waar de rechtsvoorganger nooit actief was of in een regio waar men de handelsnaam nog

703 Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 470; Van Engelen 2014, p. 289. De bedrijfsactiviteiten die gesplitst worden moeten daadwerkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Wanneer in een tandartsencollectief enkele tandartsen zich afsplitsen van de rest, en nadien twee tandartspraktijken bestaan, kunnen deze (uiteraard) niet onder dezelfde handelsnaam in het economisch verkeer opereren.

704 Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 26 juli 1988, ECLI:NL:RBSGR:1988:AK1867 (*Chemeta*).

705 Marx 1933, p. 1; Gielen 2002, par. 2.9.

706 Rb. 's-Gravenhage 24 november 1993, *BIE* 1996, 51 (*Elmed*), rov. 3.12. Van de door rechtsvoorganger gebruikte handelsnaam ACOUSTICON ELMED werd alleen het element ELMED overgedragen.

707 Rb. Arnhem (vzr.) 21 augustus 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BF0594 (*EBW Installatietechnieken I*), rov. 4.6 en Rb. Arnhem (vzr.) 18 december 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BH0316 (*EBW Installatietechnieken II*), rov. 5.11.

nooit in verband bracht met de onderneming van de rechtsvoorganger. Voor die branche of activiteit bestaat dan immers geen handelsnaamrechtelijke bescherming. De vrije overdraagbaarheid van de handelsnaam lijkt dus slechts nog in die zin beperkt.

Concluderend kan worden gesteld dat het terecht is dat in de praktijk artikel 2 Hnw inmiddels niet naar de oorspronkelijke ratio en naar letter wordt uitgevoerd. Echter, de oplossing die in de praktijk wordt gevonden – door te verlangen dat de handelsnaam pas dan overgedragen kan worden wanneer de wezenlijke bestanddelen van de onderneming eveneens overgedragen worden – is vaak gekunsteld en biedt weinig rechtszekerheid. Het dient bovendien geen reëel doel. De praktijk is met de gekozen oplossing niet gediend. Door in bepaalde mate vast te blijven houden aan de wettekst en de oorspronkelijk – maar achterhaalde – gedachte van de wetgever, is in de rechtspraak een nieuwe standaard gecreëerd om niet contra legem te oordelen. In navolging van vrijwel iedereen die zich de afgelopen 50 jaar heeft uitgelaten over artikel 2 Hnw,[708] maak ook ik mij hard voor een aanpassing van artikel 2 Hnw met als het gewenste resultaat dat de gebonden overdracht van de handelsnaam uit de wet zal worden geschrapt en dat de handelsnaam in de toekomst vrij zal kunnen worden overgedragen (met de hiervoor gemaakte nuance van nemo plus). Het voorschrift van artikel 2 Hnw, is mede gelet op de (wellicht) daaruit voortvloeiende twijfel over de geldigheid van de handelsnaamlicentie, niet in overeenstemming met de maatschappelijke behoeften.

7.3. De handelsnaamrechtelijke licentie

Bij het bespreken van de vermogensrechtelijke kenmerken van de handelsnaam, waaronder de voorwaarden voor overdracht, mag de handelsnaamrechtelijke licentie niet achterwege blijven.

7.3.1. Historische bezwaren tegen de handelsnaamlicentie

De problematiek die speelt ten aanzien van de overdraagbaarheid van de handelsnaam geldt zeker ook voor de vraag of een licentie op een handelsnaam mogelijk is. Waar de mogelijkheid van overdracht van de handelsnaam tenminste nog in de wet is opgenomen (in artikel 2 Hnw) heeft de mogelijkheid van licentie van de handelsnaam geen wettelijke basis. Dat verrast niet wanneer men de beweegredenen voor de keuze van de gebonden overdracht van de handelsnaam zoals bedoeld in artikel 2 Hnw in ogenschouw neemt. Deze ratio verzet zich immers ook tegen een licentie op de handelsnaam.[709] Een licentie zou bovendien misleidend kunnen zijn in de zin van artikel 3 Hnw omdat het gebruik van een dergelijke in licentie verkregen handelsnaam in strijd met de waarheid erop zou kunnen duiden dat de onderneming geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort.[710]

---

708 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 70; Van Engelen, *Artikel 2 Handelsnaamwet* 1994, p. 285; Arkenbout suggereert in Arkenbout 1991, p. 23-25, dat de Hoge Raad in onbruik geraakte (dwingendrechtelijke) bepalingen buiten toepassing kan laten, en verwijst naar HR 3 maart 1972, *NJ* 1972, 339, *AA* 1972, p. 328 (*Maring/Assuradeuren*), waarin de HR over (dwingendrechtelijke) bepalingen van het WvK oordeelde dat die 'in onbruik waren geraakt, zodat zij buiten toepassing moesten blijven; vgl. ook A-G Verkade in zijn conclusie bij HR 14 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5403, *BIE* 2005, 83 (*Ayk Suncentre*). Deze oplossing heeft niet de voorkeur omdat het het bestaan van de wettelijk bepaling onverlet laat.

709 O.a. Arkenbout 1991, p. 23; Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 471; Van Engelen, *Artikel 2 Handelsnaamwet* 1994, p. 279; Van der Heiden 1992, p. 184.

710 Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 471; Kneppers-Heynert 1984, p. 254.

Mede in het licht van hetgeen in Hoofdstuk 5 is besproken is verdedigbaar dat toestemming van de eerste rechtmatig gebruiker van de handelsnaam in dat geval – in het algemeen belang – geen rechtvaardiging kan vormen voor het terzijde stellen van het verbod omdat het verbod van artikel 3 Hnw ten dienste van het publiek staat.[711|712] Anderzijds kan worden beargumenteerd dat het publiek, dat geconfronteerd wordt met meerdere ondernemingen met een gelijke naam, bijvoorbeeld als gevolg van een franchisesysteem met bijbehorende handelsnaamlicentie, terecht meent dat de ondernemingen iets met elkaar van doen hebben.[713] Het is de vraag of derden zich in een dergelijk geval mogen beklagen over het gebruik van 'elkaars' handelsnaam wanneer zulks binnen een commercieel verband gebeurt.[714] Het risico op misleiding of een onjuiste indruk omtrent de eigendom van de onderneming wordt dan in ieder geval weggenomen op het moment dat niet slechts de handelsnaam, maar ook andere bedrijfsmiddelen, in licentie worden gegeven. Overigens speelt ook een rol dat het publiek tegenwoordig gewend is aan het feit dat ondernemingen met meerdere vestigingen en eigenaren dezelfde handelsnaam voeren. Een werkelijk gevaar voor misleiding behoeft niet gevreesd te worden.[715]

7.3.2. Franchisen en licentie

In de literatuur wordt steevast gewezen op de opkomst van het concept van franchisen in de tweede helft van de twintigste eeuw.[716] Het feit dat franchisen een plek heeft kunnen verwerven in ons economisch bestel, impliceert dat het in licentie geven van de handelsnaam een in de praktijk geaccepteerd fenomeen is. Bij franchisen wordt immers als onderdeel van het franchiseconcept door de oorspronkelijk rechthebbende op de handelsnaam aan een geselecteerde derde de gelegenheid geboden om als juridisch zelfstandig ondernemer een vergelijkbaar verkoop- of dienstenconcept te exploiteren onder dezelfde handelsnaam. Het gebruik van de handelsnaam (en eventueel van andere onderscheidingstekens) is cruciaal in het kader van de samenwerking omdat uniformiteit en herkenbaarheid de kern is van het franchiseconcept en de waarde van de netwerkstructuur van de formule.[717] Uit statistische gegevens van de Nederlandse Franchise Vereniging blijkt dat er in 2019 liefst 921 verschillende franchiseformules en ruim 34.000 franchisevestigingen in Nederland waren.[718]

---

711 Van der Heiden 1992, p. 163; Kneppers-Heynert 1984, p. 254; Boekman in haar annotatie bij Hof 's-Gravenhage 17 september 1992, ECLI:NL:GHSGR:1992:AH4948, *BIE* 1993, 50 (*Corocor*).

712 Hooguit zou het aan een beroep op art. 3 Hnw door de partij die toestemming heeft verleend aan het gebruik van de handelsnaam in de weg staan (in de zin dat het gebruik van de handelsnaam jegens deze partij niet onrechtmatig is, gelet op het beginsel 'volenti non fit iniuria'; 'Wie willig is onrecht te lijden, wordt geen onrecht aangedaan). Zie ook Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 3 Hnw, aant. 2; Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 234.

713 Kneppers-Heynert 1984, p. 255.

714 In Hof 's-Gravenhage 28 april 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM3008 (*Fraassen*), rov. 3.8.4, oordeelde het Hof Den Haag dat *"de Handelsnaamwet er niet toe [strekt] derden te beschermen tegen het gebruik van een handelsnaam binnen een groep van gelieerde ondernemingen"*.

715 Zie Kneppers-Heynert 1984, p. 253.

716 O.a. Kneppers-Heynert 1984, p. 251-256; Arkenbout 1991, p. 20-21; Van der Heiden 1992, p. 162 e.v.

717 Van den Akker 2017, p. 3-9. In het Voorstel van wet ter Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise), *Kamerstukken II* 2019/20, 35392, 2, is de franchiseformule als volgt gedefinieerd: "*operationele, commerciële en organisatorische formule voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten, die bepalend is voor een uniforme identiteit en uitstraling van de franchiseondernemingen binnen de keten waar deze formule wordt toegepast, en die in ieder geval omvat: 1. een handelsmerk, model, gebruiksmodel of handelsnaam, huisstijl of tekening, en, 2. knowhow [...]*"; zie hierover o.a. Dolphijn 2018.

718 Bron: nfv.nl, Nederlandse Franchise Vereniging, Franchise Statistiek 2019, 'Groei franchisesector houdt aan', 18 mei 2020. In de statistiek wordt alleen rekening gehouden met franchiseformules met minimaal twee franchisenemers.

7.3.3. Het rechtskarakter van de licentie

De licentie is een overeenkomst waarbij een rechthebbende op een (in dit geval) intellectuele eigendomsrecht aan een derde de toestemming verleent om handelingen te verrichten die hij zonder die toestemming niet zou mogen verrichten. De toestemming wordt aldus verleend om (één of meer) handelingen te verrichten die, krachtens de wet, onder de exclusief aan de rechthebbende voorbehouden handelingen vallen.[719]

In de literatuur is meer dan eens de vraag gesteld of een handelsnaamlicentie wel kan bestaan wanneer geen wettelijke basis is aan te wijzen voor de toelaatbaarheid van zulk een licentie.[720] Aangenomen moet worden dat de contractsvrijheid met zich brengt dat partijen in beginsel vrij zijn om, met wie dan ook, iedere overeenkomst aan te gaan die zij wensen, ongeacht of deze een specifieke wettelijke regeling kent.[721] Op de overeenkomst zijn dan de algemene regels van het verbintenissenrecht van toepassing.[722]

De licentie is een niet geregelde, vormvrije overeenkomst, waarbij toestemming wordt gegeven voor bepaalde handelingen.[723] De licentie kwalificeert in zekere zin als een persoonlijk vorderingsrecht van de licentienemer op de licentiegever. Het is een wederkerige overeenkomst waarbij de licentiegever toezegt om – onder de condities en voor de tijdsduur zoals vastgelegd in de overeenkomst – af te zien van de bevoegdheid om tegen de gedraging van de licentienemer op te treden.[724] De handelsnaamlicentie zal naar haar aard voor een langere (bepaalde of onbepaalde) periode worden aangegaan en betreft niet een eenmalig of incidenteel gebruik. In beginsel zal het dus een duurovereenkomst betreffen.

Bij de licentie van de handelsnaam blijft de handelsnaam dus in handen van de eerste rechtmatig gebruiker van de handelsnaam. Er vindt geen overdracht van een recht of een vermogensbestanddeel plaats. De rechthebbende die het recht verleent, levert eigenlijk geen actieve prestatie. De houder van het verleende recht verbindt zich er jegens zijn contractspartner namelijk alleen toe het gebruik van dit recht door laatstgenoemde niet te betwisten.[725] De licentie komt in verschillende vormen en maten. Met name het exclusieve of niet-exclusieve karakter van de licentie bepaalt of de licentienemer in wezen in de plaats treedt van de rechthebbende, of dat de aanwezigheid van de licentienemer op de markt vooral geduld wordt door de houder van het recht waarbij licentiegever de controle over het in licentie gegeven object blijft behouden en zij – al dan niet tegen betaling – slechts toezegt het recht niet tegen de licentiegever te handhaven.

---

719 Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 333; Wentink 1995, p. 4; Huydecoper 1992, p. 66.

720 Boekman lijkt in haar annotatie bij Hof 's-Gravenhage 17 september 1992, ECLI:NL:GHSGR:1992:AH4948, *BIE* 1993, 50 (*Corocor*) te menen dat een licentie zonder wettelijke basis niet mogelijk is; Van Engelen, in zijn annotatie onder genoemde uitspraak in IEPT19920917, is van mening dat een handelsnaamlicentie wél mogelijk is ook zonder wettelijke basis. In gelijke zin Wentink 1995, p. 114.

721 Hijma & Olthof 2014, p. 328; Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 336.

722 Van der Steur 2003, p. 249.

723 Wentink 1995, p. 116.

724 Van der Steur 2003, p. 248-249; Jager & Weening 2008, p. 51.

725 HvJ EG 23 april 2009, C-533/07, ECLI:EU:C:2009:257 (*Falco/Weller*), rov. 31.

Omdat een wettelijke basis voor de handelsnaamlicentie ontbreekt, is in de praktijk aansluiting gezocht bij de regeling die is tot stand gebracht in het kader van de merkenrechtelijke licentie.[726|727] Zoals gezegd kende ook het merkenrechtelijk systeem oorspronkelijk slechts een mogelijkheid van gebonden overdracht van het merk (tezamen met de onderneming, voor de onderscheiding van de waren waarvoor het merk werd gebruikt) en niet de mogelijkheid van licentie. De achtergrond was dezelfde als in het handelsnaamrecht (althans, de handelsnaamrechtelijke regeling volgde de voetsporen van het merkenrecht). In 1956 is de mogelijkheid van de licentie in het merkenrecht ingevoerd. Dat laat onverlet dat voordat de mogelijkheid van de merkenrechtelijke licentie wettelijk werd vastgelegd in de praktijk ook al merklicenties bestonden. Deze licenties kwamen toen slechts neer op de afspraak dat de merkhouder niet zou optreden tegen de wederpartij. Derdenwerking van de licentie was dan ook niet aan de orde.[728]

In 1977 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over een licentie op een handelsnaam in het *Mosterdmanneke*-arrest.[729] De Hoge Raad heeft in het arrest een overeenkomst tussen de eerste rechtmatig gebruiker van een handelsnaam en een contractspartij uitgelegd. De overeenkomst hield een mondelinge afspraak in waarbij Van de Wouw (de handelsnaamgerechtigde) aan Van Kempen (de contractspartij) onder voorwaarden toestemming gaf tot het gebruik van de handelsnaam ''*t MOSTERDMANNEKE*'. Van Kempen gebruikte in deze constructie de aanduiding ''*t MOSTERDMANNEKE*' niet ter aanduiding van zijn eigen onderneming, maar ter aanduiding van de onderneming van Van der Wouw. De Hoge Raad laat deze overeenkomst in stand en lijkt daarmee dus (impliciet) de mogelijkheid van de licentie te erkennen.[730] De Hoge Raad heeft zich nadien niet nog eens uitgelaten over de handelsnaamrechtelijke licentie.[731]

Het is van belang een onderscheid te maken tussen twee soorten handelsnaamrechtelijke licenties:

1. het gebruiksrecht op een handelsnaam in een territoir waar de handelsnaam door de activiteiten van licentiegever al beschermenswaardige bekendheid heeft (de licentie in eigenlijke zin); en,
2. het gebruiksrecht op een handelsnaam in een territoir waar de handelsnaam van licentiegever nog geen beschermenswaardige bekendheid heeft (de licentie in oneigenlijke zin).

De contractsvrijheid maakt het mogelijk dat ook wanneer een handelsnaam slechts beschermenswaardige bekendheid geniet in Zuid-Holland, niets eraan in de weg staat dat de gebruiker van de handelsnaam zijn handelsnaam in licentie geeft aan een ander waarbij wordt overeengekomen dat deze de handelsnaam uitsluitend zal gaan gebruiken in Groningen (waar de handelsnaam nog

726 Wentink 1995, p. 111-114; Van der Heiden 1992, p. 163.

727 Net als in het merkenrecht geldt ook in de handelsnaamrechtelijke praktijk dat de licentie op een handelsnaamrecht vormvrij is – de licentieverlening kan dus ook mondeling plaatsvinden – en ontstaat door de verlening van de toestemming. Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 9 juli 1974, ECLI:NL:GHSHE:1974:AM0383 (*Stoof*).

728 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 373.

729 HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*).

730 Aldus ook Boekman in haar annotatie bij het arrest in *BIE* 1978, 23.

731 In de conclusie van A-G Verkade bij HR 14 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5403, *BIE* 2005, 83 (*Ayk Suncentre*) werd de vraag gesignaleerd of een handelsnaamlicentie mogelijk is, maar de Hoge Raad kon de zaak afdoen zonder zich over dit thema te buigen.

totaal onbekend is).[732] Daarbij zij opgemerkt dat geen juridische noodzaak bestaat voor de licentienemer om de licentieovereenkomst aan te gaan – vandaar ook de aanduiding 'oneigenlijk' – aangezien hij zonder de licentieovereenkomst ook gerechtigd is om de handelsnaam in Groningen te voeren. Als de licentiegever met haar handelsnaam geen beschermenswaardige bekendheid heeft in Groningen, heeft hij aldaar geen 'recht' op de handelsnaam, en zal geen (verboden) verwarring kunnen ontstaan.[733] De reden dat dit soort licenties – die dus feitelijk niets meer zijn dan een toezegging dat geen bezwaar gemaakt zal worden tegen het gebruik van de handelsnaam door een ander, in een situatie waar ook juridische gezien geen bezwaar gemaakt kan worden – in de praktijk toch bestaat is dat een handelsnaamlicentie vaak niet op zichzelf staat. Het vormt veelal onderdeel van een meeromvattende afspraak, zoals bijvoorbeeld in het kader van een franchisestructuur. Naast de licentie voor de handelsnaam wordt ook een concept, werkwijze, winkelinrichting, waren en een bundel aan knowhow aan de franchisenemer ter beschikking gesteld. De franchisenemer verplicht zich om, gedurende de looptijd van de overeenkomst, zijn bedrijf conform het systeem te exploiteren.[734] Het bewezen commerciële succes van de formule in een ander territoir kan het voor de franchisenemer interessant maken om de overeenkomst aan te gaan.

Het ontbreken van een wettelijke regeling met betrekking tot een handelsnaamlicentie, en de uit artikel 2 Hnw voortvloeiende bezwaren, hebben de praktijk er hoe dan ook niet van weerhouden om de handelsnaamlicentie te aanvaarden en te erkennen.[735] Vermoedelijk speelt bij de juridische acceptatie van de handelsnaamlicentie mee dat, zoals gezegd, zelden alleen de handelsnaam in licentie wordt gegeven. Het is veelal een exploitatieovereenkomst waarbij ook andere rechten van intellectuele eigendom in licentie worden gegeven. Voor zover de bezwaren die worden opgeworpen tegen de vrije overdracht van art. 2 Hnw ook hun weerslag hebben op de toelaatbaarheid van de handelsnaamlicentie, wordt met de bezwaren rekening gehouden doordat de licentie vrijwel steeds meer zal omvatten dan enkel de licentie van de handelsnaam.[736] Waar in paragraaf 7.2 is beschreven dat voor een rechtsgeldige overdracht in de praktijk genoegen wordt genomen met de overdracht van de wezenlijke vermogensbestanddelen van de onderneming, zullen de meeste exploitatieovereenkomsten ook die wezenlijke bestanddelen van de onderneming omvatten.

---

732 Arkenbout 1997, p. 6 e.v. *Anders*: Rb. Midden-Nederland (vzr.) 27 november 2018, IEF 18148 (*Ribattuta Ensemble*), rov. 2.5, waarin wordt overwogen dat niet is in te zien hoe een licentie kon worden verleend wanneer de (gesteld) licentiegever de handelsnaam zelf nog niet had gebruikt voor haar onderneming.

733 Het is immers de bedoelding van de wetgever geweest om de gebruiker van een handelsnaam geen uitsluitend recht voor heel Nederland te geven, maar juist mogelijk te maken dat dezelfde naam door verschillende partijen in Nederland gevoerd kan worden, zolang verwarring en misleiding maar ontbreekt; MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.

734 H.G.A.J. Janssen 1992.

735 Hof 's-Gravenhage 17 september 1992, ECLI:NL:GHSGR:1992:AH4948, *BIE* 1993, 50, m.nt. Boekman, IEPT19920917, m.nt. Van Engelen (*Corocor*). Het hof plaatst "handelsnaamlicentie" tussen aanhalingstekens, vermoedelijk om te duiden dat de mogelijkheid van de licentie niet expliciet uit de wet volgt. Rb. Oost-Brabant 13 januari 2016, IEPT20160113 (*Von Reth*); Rb. Noord-Nederland 27 augustus 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:4210 (*TSO*), vernietigd in appel; Rb. Midden-Nederland (vzr.) 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4715 (*PIT/Bushman*); Rb. Den Haag (vzr.) 21 mei 2013, IEF 12676 (*Wolfrat Boten/Rederij WK*); Rb. 's-Gravenhage 19 september 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1753 (*Street One*); Rb. Alkmaar 26 juli 2012, ECLI:NL:RBALK:2012:BX3995 (*Rots-Vast*); Rb. Groningen (vzr.) 2 december 1991, ECLI:NL:RBGRO:1991:AM1779 (*Pinoccio I*).

736 Er is mij overigens geen rechtspraak bekend waarin de handelsnaamlicentie ongeldig werd geacht vanwege het in art. 2 Hnw bepaalde.

7.3.4. De handelsnaamlicentie is geen beperkt recht

Om de belangen van de licentienemer direct en adequaat te kunnen dienen zal de handelsnaamlicentie een zekere derdenwerking moeten hebben en aldus meer moeten inhouden dan een persoonlijk vorderingsrecht op de licentiegever. De positie die de licentienemer wenst te bereiken is er daarmee een die gelijkenis vertoont met de positie van beperkt rechthebbenden. Dit roept de vraag op of de handelsnaamlicentie wellicht ook – of onder omstandigheden – als beperkt recht (en daarmee als recht met absolute werking) kan kwalificeren. Dat zou de licentie meer maken dan alleen een vorderingsrecht dat enkel persoonlijke verbintenissen creëert tussen de contractspartijen.

Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, welk recht met het beperkte recht is bezwaard (artikel 3:8 BW). De vestiging van een beperkt recht heeft tot gevolg dat bepaalde bevoegdheden uit het hoofdrecht worden overgedragen, zodat de beperkt gerechtigde een zelfstandig recht verwerft dat soortgelijke bevoegdheden omvat als het hoofdrecht. Deze bevoegdheden bestaan voor de duur dat het beperkte recht bestaat. Wanneer het beperkte recht wegvalt, krijgt het hoofdrecht weer automatisch zijn volle omvang.[737] De literatuur is verdeeld over de kwalificatie van de IE-licentie als beperkt recht.[738] Sommige auteurs betogen dat de licenties op geregistreerde IE-rechten eerder dan bij ongeregistreerde IE-rechten als beperkt recht moeten worden aangemerkt, wanneer de licentie eveneens kan worden ingeschreven in de registers. De registratie van de licentie verschaft dan aan de licentie derdenwerking, welke derdenwerking in ieder geval gelijk moet worden gesteld met de gevolgen van een beperkt recht (zelfs als de licentie in de kern een persoonlijk vorderingsrecht zou zijn).[739] Queadvlieg onderbouwt zijn standpunt dat de licentie geen beperkt recht is met de stelling dat de absoluut-rechtelijke trekken van een IE-licentie niet van nature aan de IE-licentie eigen zijn, maar – in voorkomend geval – voortvloeien uit de specifieke bepaling die zijn neergelegd in de bijzondere wetgeving.[740] Opgemerkt moet worden dat in de beschikbare literatuur nergens met overtuiging wordt betoogd dat de handelsnaamrechtelijke licentie zou moeten worden gekwalificeerd als beperkt recht.

Uit artikel 3:81 lid 1 BW volgt ondubbelzinnig dat ons vermogensrecht een gesloten stelsel van beperkte rechten kent. Partijen zijn in een dergelijk gesloten systeem niet bevoegd om in onderling overleg nieuwe beperkte rechten in het leven te roepen.[741] Hoewel juist is dat beperkte rechten in de wet niet expliciet als beperkt recht bestempeld behoeven te zijn om toch als zodanig te kwalificeren,[742] lijkt het vereiste van enige wettelijke basis van de licentie een uitgangspunt dat niet te negeren valt. Die wettelijke basis van de licentie bestaat voor veel IE-rechten – de licentie en de bevoegdheden van licentienemers jegens derden worden o.a. geregeld in het BVIE, de Rijks-

737 Wentink 1995, p. 15.

738 Folmer, De Graaf & Verschuur 2008, p. 171; Schaink 2009; Quaedvlieg 1995, p. 227; Huydecoper 1992, p. 66; Spoor, Verkade & Visser 2019, p. 542-543, menen dat de IE-licentie geen beperkt recht is. Van Engelen 2014, p. 423, Wentink 1995, p. 22, en Stein, in: *GS Vermogensrecht* 2018, art. 3:8 BW, aant. 11.7 achten wel verdedigbaar dat de IE-licentie als beperkt recht kwalificeert.

739 Gielen & Wichers Hoeth 1992, p. 330; Wentink 1995, p. 13-14; Spoor, Verkade & Visser 2019, p. 543 (voetnoot 136).

740 Quaedvlieg 1995, p. 227. In het bijzonder wijst Quaedvlieg op bepalingen die derdenwerking verschaffen aan een licentie zoals neergelegd in de Rijksoctrooiwet en de Benelux Merkenwet.

741 Wentink 1995, p. 14; Huydecoper 1992, p. 67.

742 Vgl. art. 3:201, 5:70, 5:85, 5:101, 5:106 BW waarin respectievelijk het vruchtgebruik, de erfdienstbaarheid, de erfpacht, het recht van opstal en het appartementsrecht is geregeld, maar de term beperkt recht niet wordt gebezigd. Ook Jager & Weening 2008, 2, p. 52-53.

octrooiwet en de Auteurswet –, maar deze wettelijke basis ontbreekt voor het handelsnaamrecht. Het ontbreken van een wettelijk grondslag voor het bestaan van de handelsnaamlicentie resulteert er mijns inziens in dat de handelsnaamlicentie onmogelijk als beperkt recht kan worden gekwalificeerd. Zolang de wettelijke basis voor de handelsnaamlicentie ontbreekt, blijft de handelsnaamlicentie in de kern een persoonlijk vorderingsrecht van de licentienemer op de licentiegever.

Het is de vraag of de handelsnaamlicentie ook zonder de kwalificatie als beperkt recht overdraagbaar is en of de licentienemer zelfstandig kan optreden tegen inbreuken op zijn in licentie verkregen handelsnaamrecht en aldus over enige trekken van beperkte rechten beschikt. Voorts is de vraag wat de positie van de licentienemer is in geval van faillissement. Op deze onderwerpen ga ik hierna in.

7.3.5. Overdraagbaarheid van de handelsnaamlicentie

Uitgaande van het startpunt dat een handelsnaamlicentie een vorderingsrecht van de licentienemer op de licentiegever is, en geen beperkt recht,[743] moet geconstateerd worden dat de wet zich niet tegen overdracht van de handelsnaamlicentie verzet (artikel 3:83 lid 1 BW). Daarmee lijkt aannemelijk dat de handelsnaamlicentie als een overdraagbaar vorderingsrecht kwalificeert. De licentie wordt dan, als een tegen een bepaalde persoon uit te oefenen (vorderings)recht, overgedragen krachtens het in artikel 3:94 BW bepaalde. Dat betekent dat een akte vereist is en dat mededeling zal worden gedaan aan de debiteur.

Overdracht van de handelsnaamlicentie in zijn geheel – ergo, alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten – geschiedt via artikel 6:159 BW (*contractsoverneming*) door middel van een akte[744] tussen de partij die zijn positie (licentiegever of licentienemer) binnen de licentieovereenkomst wenst over te dragen en de derde, en met medewerking van de wederpartij bij de licentieovereenkomst.

Hoewel de wet zich niet tegen overdracht van de handelsnaamlicentie verzet, komt de vraag op in hoeverre de aard van het recht zich verzet tegen een overdracht van de handelsnaamlicentie door de licentienemer aan een derde.[745] De handelsnaam is danig vervlochten met de onderneming en betoogd kan worden dat het in wezen de belichaming vormt van de door de onderneming opgebouwde goodwill. Als de gerechtigde van de handelsnaam niet in staat is om controle uit te oefenen over wie die handelsnaam op welke wijze gebruikt, dan zou dat de economische positie van de licentiegever kunnen schaden. De licentiegever, als hoofdgerechtigde op de handelsnaam, kan er zeer wel belang bij hebben dat de overdracht van de handelsnaamlicentie door de licentienemer aan een derde niet mogelijk is. De contractspartijen bij een licentie zullen dan ook in de meeste gevallen overeenkomen dat de overdraagbaarheid van de licentie wordt uitgesloten (op

743 Indien de licentie wel als beperkt recht zou kwalificeren zou de overdracht van de licentie geschieden op de wijze die voor overdracht van de handelsnaam zelf is voorgeschreven (art. 3:98 BW). Dat betekent dat in dat geval een levering krachtens geldige titel noodzakelijk is, verricht door een beschikkingsbevoegde (art. 3:83 juncto 3:84 BW), met een akte (art. 3:95 BW).

744 De akte is een bestaansvoorwaarde. Het nalaten om de contractsoverneming van het vorderingsrecht uit hoofde van de handelsnaamlicentie in een akte vast te leggen leidt tot een nietige overdracht. Zie voor contractsoverneming ex art. 6:159 BW in een merkenrechtelijke context: HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2908 (*Blankhout*).

745 Huydecoper 1992, p. 67.

grond van artikel 3:83 lid 2 BW),[746] juist omdat de hoofdgerechtigde van de handelsnaam bij voorkeur niet wenst te worden geconfronteerd met een 'nieuwe', niet zelf geselecteerde licentienemer die de rechten uit de licentieovereenkomst kan exploiteren.[747] De licentiegever zal veelal juist vanwege een zekere vertrouwensrelatie met de licentienemer – waaronder het vertrouwen dat de licentienemer beschikt over de juiste capaciteiten om de aan de handelsnaam verbonden goodwill in stand te houden of te vergroten – bereid zijn om de handelsnaamlicentie aan te gaan. Goed te verdedigen valt dan ook dat de handelsnaamlicentie, omwille van die vertrouwensrelatie, een *intuitu personae*-karakter heeft. Echter, ook zonder dat een dergelijk beding expliciet is overeengekomen, kan de overdracht van de licentie in veel gevallen ontoelaatbaar geacht worden. Het ligt voor de hand om aansluiting te zoeken bij de partijbedoelingen, die kunnen kwalificeren als een stilzwijgend beding.[748] Daarbij moet de overdraagbaarheid van de licentie, zonder de expliciete instemming van de hoofdgerechtigde van de handelsnaam niet te eenvoudig worden aangenomen. Aan de andere kant kan er geen twijfel over bestaan dat de licentienemer er belang bij zal hebben dat hij de in licentie verkregen handelsnaam tezamen met de onderneming kan overdragen aan een derde wanneer hij zijn bedrijfsactiviteiten[749] wil beëindigen. Onder meer bij franchiseovereenkomsten is het gebruikelijk om in de overeenkomst een bepaling op te nemen die voorziet in een (geclausuleerd) verkooprecht van de franchisenemer.

Niet alleen de licentienemer kan, onder omstandigheden, zijn rechtspositie aan een derde overdragen. In paragrafen 7.1 en 7.2 is beschreven dat ook de rechthebbende op de handelsnaam zijn recht aan een ander kan overdragen. Dat geldt niet anders in het geval dat de rechthebbende reeds op een eerder moment aan een derde een gebruiksrecht met betrekking tot de handelsnaam heeft verleend. Wanneer de rechthebbende op de handelsnaam de handelsnaam aan een derde overdraagt, hangt van het geheel van de omstandigheden af of deze derde gebonden is aan een vóór de overdracht door de rechthebbende gesloten licentieovereenkomst, en of hij dus ook het gebruiksrecht van de licentienemer zal moeten dulden. Eerder besprak ik al dat de handelsnaamlicentie mijns inziens niet kwalificeert als beperkt recht. De handelsnaam en haar licentie zijn dan ook niet onlosmakelijk – goederenrechtelijk – met elkaar verbonden en de licentie heeft geen derdenwerking. Uiteindelijk komt het erop neer dat de partijen bij de handelsnaamlicentie contractueel zullen moeten overeenkomen dat de rechthebbende op de handelsnaam de verplichtingen uit de licentie aan eventuele rechtsopvolgers van de handelsnaam zal opleggen, al dan niet op straffe van een boete. Echter, ook in dat geval geldt dat wanneer die verplichting niet wordt nagekomen, aan de licentienemer in principe slechts een actie uit hoofde van wanprestatie en een vordering tot vergoeding van schade ten dienste staat.

---

746 Art. 3:83 lid 2 BW heeft naar geldend recht goederenrechtelijke werking. Dit heeft tot gevolg dat een overdracht van een licentie in strijd met het beding tot niet-overdraagbaarheid tot ongeldigheid van de overdracht leidt.

747 De eventueel overeengekomen niet-overdraagbaarheid van de licentie staat niet aan een aandelentransactie in de weg. Dat laat onverlet dat het feit dat met de overdracht van aandelen een concernrelatie wordt beëindigd of doorbroken, deze omstandigheid een rol kan spelen bij de vraag of de licentie alsnog beëindigd kan worden, zie Rb. Gelderland 3 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6464 (*Klomps*), rov. 4.10.

748 Rank-Berenschot, in: *T&C Vermogensrecht* 2019, art. 3:83 BW, aant. 4; Queadvlieg 1995, p. 228.

749 Het gaat hier om het geval van een activa-passiva transactie, aangezien bij een aandelentransactie geen sprake is van een contractsoverneming in bedoelde zin.

7.4. Handhaving van de handelsnaam(licentie) door de licentienemer

7.4.1. Enkele casusposities

Een belangrijke vraag is natuurlijk of de licentienemer (B) zelfstandig, zonder tussenkomst van de licentiegever (A), de rechten voortvloeiende uit de handelsnaam kan handhaven jegens derden (C). Een bijkomende vraag is of de licentiegever (A) (eventueel naast de licentienemer) bevoegd is om handhavend op te treden tegen gebruik van een overeenstemmende handelsnaam door een derde (C).

Ook hier moet weer onderscheid gemaakt worden tussen de situatie dat de licentie door de licentiegever aan licentienemer wordt verleend voor gebruik van de handelsnaam in het territoir waar de handelsnaam door de activiteiten van licentiegever al bekendheid geniet (de eigenlijke licentie; situatie 1 en 2), en de situatie dat de licentie wordt gegeven voor een nieuw, onontgonnen gebied (de oneigenlijke licentie; situatie 3 en 4).

Situatie 1

A: beschermenswaardige bekendheid sinds 2010
B: gebruiksrecht sinds 2017
C: gebruik sinds 2018

Situatie 2

A: beschermenswaardige bekendheid sinds 2010
B: gebruiksrecht sinds 2018
C: gebruik sinds 2017

Situatie 3

A: beschermenswaardige bekendheid sinds 2010
B: gebruiksrecht sinds 2015
C: gebruik sinds 2018

Situatie 4

A: beschermenswaardige bekendheid sinds 2010
B: gebruiksrecht sinds 2015
C: gebruik sinds 2012

Figuur 1

De meeste wettelijke regelingen betreffende de intellectuele eigendom bevatten specifieke regels over de handhavingsbevoegdheid en aanspraken van licentienemers jegens inbreukmakende derden.[750] Veelal is die bevoegdheid beperkt tot bepaalde rechtsmaatregelen of de mogelijkheid om maatregelen alleen tezamen met de rechthebbende of na verkrijging van toestemming door de hoofdgerechtigde in te stellen. De Hnw kent zulke bepalingen niet[751] hetgeen niet vreemd is gelet op het feit dat de Hnw in het geheel zwijgt over de mogelijkheid van een handelsnaamrechtelijke licentie.

Bij gebrek aan een wettelijke grondslag lijkt het van belang om vast te stellen of, en in welke mate, de licentienemer (B) nu een eigen rechtspositie verkrijgt jegens de derden (C) of dat het gebruik van het beschermde rechtsobject (het IE-recht) door de licentienemer (B) onder de licentie aan de licentiegever (A) moet worden toegerekend.

Wanneer we de weergegeven casusposities beschouwen, kan vastgesteld worden dat:

- In situatie 1 zowel de licentiegever (A) als de licentienemer (B) een ouder recht hebben dan de derde (C). Het oudere gebruik van de handelsnaam door licentiegever (A) dekt het gehele gebied waar de derde (C) de activiteiten ontplooit.
- In situatie 2 alleen licentiegever (A) ouder is dan de derde (C). Licentienemer (B) is pas later gestart onder de handelsnaam in het territoir waar zowel licentiegever (A) als de derde (C) al actief waren.
- In situatie 3 en 4 de licentienemer (B) zich tegenover de derde (C) niet op enige prioriteit (rechtmatig eerder gebruik) van licentiegever (A) kan beroepen omdat licentiegever (A) in het territoir waar licentienemer (B) zijn activiteiten ontplooit nimmer beschermenswaardige bekendheid heeft genoten. In het ene geval is het gebruik van de handelsnaam door licentienemer (B) echter aangevangen voor het eerste gebruik door de derde (C) – en heeft (B) dus zelf de beschermenswaardige bekendheid van, en rechten op, de handelsnaam in het territoir opgebouwd – in het andere geval was de derde (C) eerst.

Moet nu – vergelijkbaar met de situaties in andere wettelijke IE-regimes – in de situaties 1, 2 en 3 zorgvuldig worden overwogen wie de handhavingsactie jegens de derde inzet?

7.4.2. De onderneming als handhavingsgerechtigde

In de literatuur is wel verdedigd dat de licentienemer (B) geen bevoegdheid zou moeten hebben zich te verzetten (bij wege van een verbodsvordering) tegen onrechtmatig gebruik van de handelsnaam door een derde (C). De gedachte is dan dat discussie over de gerechtigdheid niet buiten de rechthebbende dienen te worden gevoerd.[752] Hoewel ik mij goed kan indenken dat de licentiegever graag zelf het beleid bepaalt ten aanzien van de handhaving van haar rechten, vraag ik mij af of het handelsnaamrechtelijke systeem zich verzet tegen handhavingsacties door de licentienemer zonder tussenkomst van de licentiegever (in de gevallen (1), (2) en (3)). Ik meen dat dat niet

750 Art. 27a en 28 lid 6 Aw; art. 16 lid 2 WNR; art. 5c lid 4 Databankenwet; art. 2.32 lid 4 t/m 7 BVIE; art. 3.17 lid 5 en 3.26 lid 4 t/m 5 BVIE; art. 70 lid 6 en 73 ROW 1995.

751 Hier wordt ook op gewezen door Hof 's-Hertogenbosch 28 september 2010, IEF 9140 (*Siladent*), rov. 4.48.

752 Arkenbout 1997, p. 6 e.v. Arkenbout wijst ook op het feit dat dit in lijn is met andere wetten van intellectuele eigendom. Idem voor een defensief geval: Rb. Utrecht (vzr.) 6 april 1999, ECLI:NL:RBUTR:1999:AM3001 (*Gilde Nederlandse Steenhouwers*).

noodzakelijkerwijs het geval is (en dat hooguit contractuele afspraken[753] tussen licentiegever (A) en licentienemer (B) de handhavingsbevoegdheid van de licentienemer zullen beperken). Ook de omgekeerde situatie kan zich voordoen in de zin dat licentiegever (A) optreedt tegen een derde (C) in een territoir waar licentiegever (A) de handelsnaam niet, maar licentienemer (B) de handelsnaam wel heeft gevoerd. De hier beschreven situaties lijken op het eerste gezicht opmerkelijk. Immers, wanneer een partij wil optreden tegen de derde (C) buiten het territoir waar de partij zelf de handelsnaam voert, dan lijkt dat op bezwaren te stuiten.[754] Toch laat de praktijk zien deze situaties zich voordoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de franchisesituaties.[755]

Het is in dit kader belangrijk om in het oog te houden dat het recht van de rechthebbende tot een bepaalde handelsnaam niet noodzakelijkerwijs beperkt is tot de bescherming die rechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van die naam door de specifieke rechtspersoon c.q. de juridische entiteit die in absolute zin als eerste de handelsnaam voerde. Ieder gebruik van de handelsnaam door de onderneming, in de zin van de Hnw, draagt bij aan het verwerven en uitbreiden van de bescherming van de handelsnaam. Krachtens de Hnw moet de onderneming worden begrepen in haar bedrijfseconomische betekenis en niet in de juridische zin. Zelfs een groep van verschillende rechtspersonen kan onder omstandigheden kwalificeren als één en dezelfde onderneming in de zin van de Hnw.[756]

Het gebruik van een handelsnaam door een franchisenemer, of licentienemer anderszins kan dus mogelijk aangemerkt worden als gebruik van de handelsnaam door de(zelfde) onderneming die reeds vanuit één of meer andere filialen of vanuit het hoofdkantoor werd gevoerd, of die zich beperkt tot het in licentie geven van een handelsnaam (al dan niet in combinatie met een winkelformule). Er ontstaat in dat geval geen nieuw recht op de handelsnaam voor de licentienemer of filiaalhouder, noch een nieuwe, eigen aanspraak voor die licentienemer of filiaalhouder.[757] Het gebruik van de handelsnaam door licentiegever en licentienemer moet dan worden toegerekend aan dezelfde onderneming toebehorend aan de licentiegever. Indien uitsluitend de licentienemer de handelsnaam in een specifiek territoir voert, kan met dat gebruik door de licentienemer het recht van de licentiegever op de handelsnaam in stand worden gehouden.[758] Dat geldt echter niet

753 Zoals afspraken waaruit volgt dat de licentiegever te allen tijde exclusief bevoegd is om de handelsnaamrechtelijke belangen in rechte te verdedigen of het bestaan van een procesvolmacht (art. 3:60 BW) of last (art. 7:414 BW). Vgl. Rb. Alkmaar 26 juli 2012, ECLI:NL:RBALK:2012:BX3995 (*Rots Vast*).

754 Vgl. Rb. Amsterdam 31 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1834 (*Media Donuts*).

755 Je zou zelfs kunnen zeggen dat een franchisegever een zekere verplichting heeft jegens haar franchisenemers om tegen inbreuk door derden op te treden; vgl. voor een merkenrechtelijke kwestie Rb. Den Haag (vzr.) 15 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13741 (*Eazie/Easy Wok*).

756 Vgl. HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*) waarin werd geoordeeld dat het gebruik van een handelsnaam door een filiaal of bijkantoor van een handelsnaamgerechtigde, zelfs als dat filiaal of het bijkantoor is ondergebracht in een andere rechtspersoon, als gebruik van de handelsnaam door de handelsnaamgerechtigde kan worden aangemerkt. Zie ook Van der Heiden 1992, p. 184; Kneppers-Heynert 1984, p. 253.

757 HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*). De Hoge Raad laat overigens wel ruimte voor de gedachte dat wanneer het gebruik van de licentienemer enkel bestaat in het gedogen van gebruik van een handelsnaam door derden, zonder voor zichzelf ooit een recht te hebben geschapen, mogelijk iets anders geldt.

758 Een vergelijking met het merkenrecht, waar krachtens art. 2.26 lid 3(a) BVIE en art. 18 lid 2 Uniemerkenverordening het gebruik van het merk door de licentienemer als gebruik van het merk door de merkhouder wordt aangenomen, ligt in de rede. Zie ook Boekman in haar annotatie bij HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23 (*Mosterdmanneke*).

altijd. Het hangt steeds van de omstandigheden van het geval af of inderdaad sprake is van een voeren voor de handelsnaamgerechtigde licentiegever of voor de eigen onderneming van de licentienemer zelf.[759] Aannemelijk is dat in het geval waarin de handelsnaamlicentie enkel betrekking heeft op het gebruik van de naam, minder snel sprake is van een voeren van de handelsnaam voor de (onderneming van) licentiegever, dan wanneer naast de handelsnaam ook een heel winkelconcept in licentie wordt gegeven waardoor op een voor het publiek kenbare wijze de identiteit van de onderneming van licentiegever wordt geëxploiteerd.

7.4.3. Verbodsbepalingen in plaats van een uitsluitend recht

De vraag of licentienemer (B) een eigen recht op de handelsnaam opbouwt – en daarmee zelfstandig slagkracht verwerft – of dat het gebruik van de handelsnaam door (B) als verlengstuk van de onderneming van licentiegever (A) juist aan de rechtspositie van (A) moet worden toegerekend, zal in het handelsnaamrecht, anders dan bij andere IE rechten niet steeds doorslaggevend zijn voor de vaststelling wie tot optreden tegen de derde (C) op basis van artikel 5 Hnw gerechtigd is. Het wettelijk systeem van de Hnw wijkt namelijk af van de andere IE-wetten. Waar in andere IE-wetten een uitsluitend recht met bijbehorende bevoegdheden primair aan de hoofdgerechtigde wordt toegekend, en economisch verbonden partijen in het beste geval slechts na toestemming van de hoofdgerechtigde tot uitoefening van (een gedeelte van) de bevoegdheden gerechtigd zijn, kenmerkt de Hnw zich – in de huidige vorm – door een stelsel van verbodsbepalingen waarop onder omstandigheden ook door andere belanghebbenden (dan de eerdere gebruiker van de handelsnaam) een beroep kan worden gedaan. Dat ligt voor de verbodsbepalingen van artikel 3, 4, 5a en 5b Hnw voor de hand. Echter, mijns inziens laat ook artikel 5 Hnw de mogelijkheid dat anderen dan de eerdere rechtmatige gebruiker een verbod kunnen vorderen teneinde het gebruik van een verwarringwekkend overeenstemmende handelsnaam door een derde (C) (zie par. 7.2.2).

Wanneer een handhavingsbevoegdheid van de licentiegever (A) wordt aangenomen ook in situaties dat (A) zelf geen activiteiten in het relevante territoir heeft ontplooid, impliceert dat ofwel dat het gebruik van de licentie door licentienemer (B) aan licentiegever (A) wordt toegerekend, ofwel dat geaccepteerd wordt dat de licentiegever (A) anderszins belanghebbende in de zin van artikel 5 Hnw is, ongeacht of hij zelf degene is die rechtmatig de eerdere handelsnaam voerde in het relevante gebied. In rechterlijke uitspraken wordt aan de ontvankelijkheidsvraag vrijwel geen aandacht besteed.[760]

De vraag of een ander dan de gerechtigde tot een handelsnaam bevoegd is om een verbod op de voet van artikel 5 Hnw te vorderen, raakt aan de discussie over de vraag of bij een conflict tussen

759 Vgl. Rb. Midden-Nederland (vzr.) 27 november 2018, IEF 18148 (*Ribattuta Ensemble*), rov. 2.5. In Rb. Alkmaar 26 september 1985, ECLI:NL:RBALK:1985:AM1094, *BIE* 1986, 75, m.nt. Boekman (*Almarkt/A-Markt*) werd de vordering afgewezen omdat eiseressen niet zelf de naam Almarkt gebruikten bij de benadering van het kopend publiek, doch toestonden dat detaillisten zulks deden, hetgeen gebeurde in het kader van franchising overeenkomsten.

760 In Rb. Noord-Holland 2 mei 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:5911 (*Wereldwinkel*) werd wel overwogen dat de Vereniging Landelijke Vereniging van Wereldwinkels bevoegd was om de vorderingen mede ten behoeve van haar leden in te stellen (via art. 3:305a BW) en dat het niet onredelijk of gekunsteld is om het voeren van gerechtelijke procedures ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten te brengen binnen de in de statuten van de Vereniging doelstellingen tot het behartigen van de belangen van haar leden. De rechtbank overwoog dat de structuur de karaktertrekken had van een franchise (rov. 4.1).

twee verwarringwekkend overeenstemmende handelsnamen de rechtmatigheid van het eerdere gebruik moet worden beoordeeld in absolute zin (waarbij dus ook handelsnaamgebruik van derden moet worden betrokken bij de vraag of de eisende partij zijn handelsnaam rechtmatig voert)[761] of relatieve zin (waarbij enkel de verhouding tussen eiser en gedaagde relevant is) (zie par. 7.1). Hoewel het de voorkeur heeft om in geschillen aangaande gestelde relatieve onrechtmatigheid alleen te kijken naar de handelsnaamrechtelijke verhouding tussen de procespartijen, acht ik ook verdedigbaar dat een uitzondering op deze regel zich voordoet wanneer een licentienemer zich beroept op artikel 5 Hnw wanneer hij zich geconfronteerd ziet met een verwarringwekkend overeenstemmende handelsnaam van een derde. Dat sluit naadloos aan bij de systematiek van de Hnw waar een beperkt aantal verbodsbepalingen zijn opgenomen en waarin art. 6 Hnw bepaalt dat "iedere belanghebbende" de rechter kan verzoeken om degene die een verboden handelsnaam voert, te dwingen tot wijziging van die handelsnaam. De licentienemer heeft in dat geval een duidelijk eigen rechtens belang in de zin van artikel 3:303 BW om de derde (C) het gebruik van een verwarringwekkende handelsnaam te verbieden. Dat belang is zo verknocht met het eerdere gebruik van die naam door de licentiegever, dat het eerdere gebruik van de handelsnaam in het relevante territoir door de licentienemer meegewogen dient te worden wanneer de licentienemer zich bij een derde beklaagt. Daarvoor is mijns inziens niet vereist dat de licentienemer zich – bijvoorbeeld uit hoofde van het contract met de hoofdgerechtigde – rechtstreeks op de prioriteit van het handelsnaamgebruik door de licentiegever kan beroepen.[762]

Tot slot nog situatie 4. In situatie 4 is het resultaat dat de derde (C) de licentienemer (B) zou kunnen verbieden de verwarringwekkend overeenstemmende handelsnaam te gebruiken in het territoir waar de derde (C) al voor de komst van (B) beschermenswaardige bekendheid genoot.[763] Het feit dat de licentiegever (A) elders in Nederland, en derhalve in absolute zin, al eerder actief was, is irrelevant. Deze situatie toont duidelijk aan dat het handelsnaamrechtelijk systeem niet beoogt bescherming te bieden aan het groeipotentieel van de onderneming. In tegenstelling tot in het merkenrecht waar het geregistreerde merk door de registratie meteen een uniforme bescherming voor een vaststaand territoir van de Benelux of de EU wordt verkregen (in ieder geval voor een periode van vijf jaren), beperkt de handelsnaamrechtelijke bescherming zich louter tot het territoir waar de naam werkelijk gebruikt wordt, althans waar het op dat moment bekendheid geniet (zie hierover uitgebreid paragraaf 8.9.3).

---

761 Het betreft dus de situatie waarbij eiseres A stelt dat gedaagde B een handelsnaam voert die verwarringwekkend overeenstemt met handelsnaam A, maar dat B zich (mede) verzet met het argument dat er een andere partij is (C) die een ouder recht heeft op de handelsnaam, waardoor de handelsnaam van A mogelijk verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van C. De vraag is dan of dat tot gevolg moet hebben dat de handelsnaam door A niet rechtmatig gevoerd is.

762 In gelijke zin Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 5 Hnw, aant. 1; Wentink 1995, p. 122-123. *Anders*: Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530 (*Meering Touringcar*), rov. 19 (en rov. 25): *"De enkele omstandigheid dat X Y toestemming heeft gegeven ook (naast X zelf) de naam [merknaam] als onderdeel van haar handelsnaam te gebruiken, maakt niet dat de eigen handelsnaamrechten van Y dateren van voor 1975 [toev.: het jaar van oprichting]"*, waarna de vordering werd ontzegd.

763 Ik ben het oneens met Rb. Utrecht (vzr.) 6 april 1999, ECLI:NL:RBUTR:1999:AM3001 (*Gilde Nederlandse Steenhouwers*) waarin werd overwogen dat degene die bezwaar maakt tegen de naam waaronder een franchiseorganisatie zich in de markt presenteert, dat bezwaar in beginsel tegen de franchisegever dient te richten en niet tegen één afzonderlijke franchisenemer.

Situatie 4 kan bijvoorbeeld van grote relevantie zijn voor ondernemingen die een franchiseorganisatie voeren, en uit dien hoofde het gebruik van de handelsnaam aan anderen toestaan. Nu het franchisesysteem bij uitstek tot doel heeft om aan de hand van contracten met zelfstandig opererende ondernemers het werkgebied van de formule uit te breiden en nog niet verworven terrein te ontginnen, kan niet gesteld worden dat het territoriale systeem van de Hnw dienstig is aan de exploitatie van de handelsnaam via dergelijke licenties.

7.4.4. Standpunt

In Hoofdstuk 6 is beschreven dat, hoewel de wetgever aanvankelijk expliciet heeft bepaald dat het recht op de handelsnaam geen uitsluitend recht is, het recht op de handelsnaam in de praktijk steeds meer is gaan fungeren als een uitsluitend recht. Ook de wetgever en de Hoge Raad hebben uitgemaakt dat het recht op de handelsnaam, in ieder geval voor de gevallen van artikel 5 en 5a Hnw, kwalificeert als een uitsluitend recht.[764] In het slothoofdstuk van dit onderzoek zal ik een voorstel doen voor aanpassing van de Hnw. Eén van de suggesties zal zijn om het recht op de handelsnaam te kwalificeren als een uitsluitend recht. Wanneer een dergelijk voorstel op enig moment verwezenlijkt zal worden, is de vraag hoe dan tegen de mogelijkheid van handhaving van de handelsnaam door licentienemers moet worden aangekeken. Zoals hiervoor geconstateerd geldt voor de meeste IE-rechten dat de bevoegdheden van de licentienemer om zelfstandig het in licentie verkregen recht te handhaven beperkt zijn. In het auteursrecht mag de licentienemer tussenkomen in een procedure waar een vordering aangaande schadevergoeding of winstafdracht wordt ingesteld, maar heeft de licentienemer geen recht om een verbod te vorderen. De achtergrond is dat de wetgever heeft gemeend dat de rechthebbende de beslissing over het instellen van een verbodsvordering aan de rechthebbende toebehoort.[765] Eenzelfde gedachte heerst voor het merkenrecht. Hoewel het zo is dat de Benelux- en Unieregelingen bepalen dat de licentie in het merkenregister moet zijn ingeschreven om derdenwerking te kunnen hebben, dient deze bepaling niet de belangen van de inbreukmaker, maar slechts de belangen van degene die rechten op het merk als deel van het vermogen heeft of kan hebben.[766] Het ligt voor de hand om in het handelsnaamrecht – wanneer de Hnw zodanig zou worden gewijzigd dat het recht op de handelsnaam als uitsluitend recht zou worden gekwalificeerd – geen afwijkende benadering te hanteren. Dit zou betekenen dat de licentienemer slechts zelfstandig bevoegd is tot handhaving wanneer hij zulks in de licentieovereenkomst heeft bedongen. Indien evenwel het recht van de hoofdgerechtigde op de handelsnaam niet het gehele oppervlak van Nederland dekt en de vermeende schending van de licentie plaatsvindt in een territoir waar de licentienemer en niet de licentiegever de beschermenswaardige bekendheid heeft opgebouwd – eerder beschreven als: de oneigenlijke licentie – zou ruimte kunnen zijn voor een zelfstandige handhavingsactie ook indien de overeenkomst geen regeling bevat omtrent handhaving van het recht op de handelsnaam.

764 Respectievelijk bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn (*Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 8 (MvT)) en in HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*).

765 MvT bij Wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken, inwerking getreden op 17 juli 1989, Kamerstukken 19921, *Stb*. 1989, 282, p. 9-10. Deze bevoegdheid van de licentienemer is neergelegd in art. 27a Aw.

766 Verschuur, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 2.23 BVIE, aant. 1, met verwijzing naar HvJ EU 4 februari 2016, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71 (*Hassan/Breiding*), rov. 25.

7.5. Beëindiging van de licentie en gevolgen

Omdat de licentienemer niet zelden een cruciaal bedrijfsbelang heeft bij de mogelijkheid tot duurzaam gebruik van de handelsnaam, zal de beëindiging van de licentie – om welke reden ook – vaak verstrekkende consequenties hebben voor de licentienemer. Met de beëindiging van de overeenkomst valt immers ook de toestemming voor het gebruik van de handelsnaam weg.[767] De vraag doet zich voor of een handelsnaamlicentie altijd kan worden opgezegd of beëindigd of dat zich situaties kunnen voordoen waarbij beëindiging van de licentie niet, of alleen met instemming van beide partijen, mogelijk is.

Omdat de handelsnaamlicentie geen wettelijke grondslag heeft, ontbreekt het in de wet ook aan bepalingen met betrekking tot de (gronden voor) beëindiging of opzegging van de licentie. Dit betekent vanzelfsprekend niet dat de licentie daarmee niet beëindigd of opgezegd kan worden. Allereerst geldt het uitgangspunt van contractsvrijheid. Als contractspartijen bij de licentieovereenkomst zijn overeengekomen dat de licentie beëindigd kan worden, en onder welke voorwaarden, dan zullen deze afspraken leidend zijn.[768|769] Wanneer partijen echter geen afspraken hebben gemaakt over de duur van de licentie, de mogelijkheid van beëindiging en de voorwaarden waaronder (en waartegen) beëindiging kan plaatsvinden, dan zal aansluiting gezocht moeten worden bij de algemene regels van beëindiging van duurovereenkomsten.

Het is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar is, ook indien wet en overeenkomst niet voorzien in een opzeggingsregeling.[770] Aan de andere kant kan een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar zijn, met dien verstande dat de wederpartij van degene die zich op de niet-opzegbaarheid beroept, onder omstandigheden daartegen een beroep kan doen op artikelen 6:248 lid 2 BW en 6:258 BW.[771]

De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen voorts in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat, dat een bepaalde opzegtermijn in acht

767 O.a. Rb. Amsterdam (vzr.) 11 juli 2018, IEPT20180711 (*Bandit*); Rb. Zutphen (vzr.) 20 februari 2007, ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ8931 (*Cartridge World*), rov. 5.8.

768 Vgl. Rb. Den Haag (vzr.) 21 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15834 (*TomTom*) waarin overeengekomen was dat de handelsnaam en het merk schriftelijk in een bepaalde stijl en font zou worden gebruikt. De rechtbank oordeelde dat de niet-nakoming van die afspraak de ontbinding rechtvaardigde. In Rb. Oost-Brabant 13 januari 2016, IEPT20160113 (*Von Reth*) mocht het gebruiksrecht worden beëindigd indien het gebruik van de handelsnaam door licentienemer tot negatieve effecten voor licentiegever zou leiden; Rb. Rotterdam 17 april 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:CA2733 (*De Scheidingsmakelaar*), rov. 5.5; Rb. Amsterdam (ktr.) 26 mei 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:3534 (*Coffee Company/Dam Spirit*).

769 In Hof Amsterdam 24 februari 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2158 (*Result*) werd aangenomen dat het handelen in strijd met een (co-existentie)afspraak door de onderneming te verhuizen naar een locatie gelegen dichter bij de onderneming van de eerdere rechtmatige gebruiker van de handelsnaam, geen grond opleverde om de co-existentieverplichting te beëindigen en ex art. 5 Hnw een verbod te kunnen vorderen.

770 HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854, *NJ* 2012, 685, m.nt. Tjong Tjin Tai (*Ronde Venen/Stedin*) en HR 4 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163 (*Auping/Beverslaap*).

771 HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660 (*Provincie Noord-Holland c.s./Gemeente Amsterdam*).

moet worden genomen,[772] of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding. Dat geldt ook voor de situatie dat de overeenkomst voorziet in een opzeggingsregeling.[773] Ook kunnen in aanvulling op de contractuele opzeggingsbepalingen nadere eisen gesteld worden wanneer onverkorte toepassing van de opzegbepaling naar eisen van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.[774] Tot slot kan de beëindiging van de licentieovereenkomst of intrekking van het gebruiksrecht onder omstandigheden misbruik van recht opleveren.[775]

De licentiegever staat een stuk van zijn zelfstandigheid af door een licentieovereenkomst aan te gaan. Echter, ook voor de licentienemer kan het belang bij het voortduren van de licentie cruciaal zijn. Eerder in dit hoofdstuk is in herinnering gebracht dat de door een onderneming opgebouwde goodwill veelal juist in de handelsnaam is belichaamd. Wanneer de handelsnaam niet meer gebruikt mag worden, kan dat de economische belangen van de licentienemer ernstig schaden. In het arrest van de Hoge Raad inzake *Golden Earring/Nanada*,[776] oordeelde de Hoge Raad dat voor de opzegging van een auteursrechtexploitatieovereenkomst voor onbepaalde tijd, in beginsel een zwaarwegende grond vereist is. Hoewel die uitspraak sterk verweven is met de aard van de zaak en de per 1 juli 2015 in werking getreden – maar in het geschil niet toepasselijke – Wet Auteurscontractenrecht,[777] volgt uit de uitspraak duidelijk dat de eis dat in beginsel een zwaarwegende grond aanwezig moet zijn voor opzegging, rechtstreeks gerelateerd is aan het investeringsklimaat en het feit dat de licentienemer in staat moet worden gesteld om investeringen terug te verdienen:

> *"5.5.3. Hieruit kan worden afgeleid dat het niet wenselijk wordt geacht dat exploitatiecontracten als de onderhavige zonder meer opzegbaar zijn, omdat dit, met het oog op de investeringen waartoe een exploitant zich ten behoeve van een werk verbindt, voor deze te veel rechtsonzekerheid zou meebrengen, hetgeen de bereidheid tot investeren en daarmee uiteindelijk ook de makers niet ten goede zou komen."*

Die (bereidheid tot het doen van) investeringen speelt ook een belangrijke rol bij handelsnaamlicenties. Wanneer de licentienemer zonder omhaal te horen kan krijgen dat de licentie eindigt, raakt dat niet enkel de exploitatiemogelijkheid van één auteursrechtelijk werk,[778] maar zelfs de kern van zijn bedrijfsvoering. Ik verwijs in dit kader naar Boekman die opmerkt dat bij de beëindiging van de handelsnaamlicentie in potentie de gehele goodwill van de onderneming in het geding is en dat de

---

772 HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270, *NJ* 2017, 344, m.nt. Verkade; *AMI* 2018, 7, m.nt. Hugenholtz; *IER* 2017, 64, m.nt. Lenselink (*Golden Earring/Nanada*), rov. 5.5.2. Relevante gronden voor het aannemen van een redelijke opzegtermijn zijn onder meer de mogelijkheid om investeringen terug te verdienen, het door de wederpartij rekening hebben kunnen houden met de situatie na opzegging, en de kosten en tijd die gemoeid zijn met de omschakeling van de eigen activiteiten na de opzegging van de ander; Rb. Noord-Nederland 24 juni 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4160 (*Time-Out*), rov. 7.3.9.

773 HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, *NJ* 2016, 450, m.nt. Tjong Tjin Tai (*Pensioenfonds Alcatel-Lucent/Alcatel-Lucent*).

774 HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141 (*Goglio/SMQ Group*).

775 Vgl. Rb. Noord-Nederland 27 augustus 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:4210 (*TSO*), rov. 4.11 e.v. vernietigd in hoger beroep: Hof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, IEPT20170221 (*TSO*), rov. 5.24 e.v., waar juist belang wordt gehecht aan het rechtmatig belang van de 'licentiegever' om het gebruik van de handelsnaam te controleren en op te treden tegen verwarringsgevaar, en aan de omstandigheid dat de 'licentienemer' in andere handen is gekomen.

776 HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270, *NJ* 2017, 344, m.nt. Verkade; *AMI* 2018, 7, m.nt. Hugenholtz; *IER* 2017, 64, m.nt. Lenselink (*Golden Earring/Nanada*)

777 Lenselink waarschuwt er in zijn annotatie in *IER* 2017, 64 dan ook voor de rechtsregel uit het arrest niet te eenvoudig in andere kwesties toe te passen.

778 Ik ben mij er overigens terdege van bewust dat de exploitatiemogelijkheid van sommige auteursrechtelijke werken een grote commerciële waarde kan vertegenwoordigen.

beëindiging dus nog veel verstrekkender is dan bijvoorbeeld de beëindiging van een merkenrechtelijke licentie, waar het 'slechts' een product of dienst binnen de onderneming raakt.[779]

Uit de regels omtrent opzegbaarheid van de licentie volgt dat dit de (vergaande) consequentie kan hebben dat de licentiegever tegen zijn wil gebonden kan blijven aan een licentie wanneer de beëindiging van de overeenkomst zonder zwaarwegende grond in strijd kan komen met de redelijkheid en billijkheid. De belangen van de licentienemer bij voortzetting van de overeenkomst kunnen dus zwaarder wegen. In de lagere rechtspraak zijn voorbeelden van zaken waarin de beëindiging van de licentie door de licentiegever geen effect sorteert omdat de gevolgen van de beëindiging voor de licentienemer te verstrekkend zijn.[780]

Bij beantwoording van de vraag of beëindiging van de licentieovereenkomst rechtsgeldig kan plaatsvinden kan een rol spelen of de licentieovereenkomst schriftelijk is vastgelegd of mondeling is aangegaan, of nog anders, stilzwijgend is tot stand gekomen. De partijbedoelingen spelen daarbij een rol. Zo kan bijvoorbeeld het feit dat een voorgenomen samenwerking tussen twee contractspartijen geen doorgang vindt,[781] of het feit dat een concernrelatie tussen de contractspartijen wordt beëindigd of doorbroken[782] een relevante omstandigheid zijn om beëindiging van de licentie mogelijk te maken. Bij een stilzwijgend verleende toestemming tot gebruik van de handelsnaam ligt het eerder in de rede om de – binnen het kader van de aan de omstandigheden ontleende mogelijkheden – uitleg te volgen die de minst verstrekkende inbreuk maakt op de rechten van degene die de toestemming heeft verleend, hetgeen impliceerde dat met de overdracht van de handelsnaam aan een rechtsopvolger, de licentie automatisch eindigde.[783]

In het geval een handelsnaamlicentie is aangegaan voor een territoir waarin de rechthebbende op de handelsnaam de handelsnaam zelf nog niet gebruikte, is de vraag wat de consequentie van beëindiging is. De licentienemer heeft door het gebruik van de handelsnaam in dat territoir immers zelf de beschermenswaardige bekendheid van – en daarmee het recht op – de handelsnaam opgebouwd (hier is de licentienemer dus eigenlijk degene die aanvankelijk een stuk van zijn handelsnaamrechtelijke zelfstandigheid afstond).[784] Wie na het einde van de licentieovereenkomst gerechtigd is in het territoir de handelsnaam te voeren, en of de licentiegever de licentienemer het verdere gebruik van de handelsnaam kan ontzeggen, hangt ook hier in belangrijke mate af van de inhoud van de contractuele afspraken.[785]

---

779 Zie ook de annotatie van Boekman bij Hof 's-Gravenhage 17 september 1992, ECLI:NL:GHSGR:1992:AH4948, *BIE* 1993, 50 (*Corocor*) die de uitkomst in die zaak, dat de licentiegever als hoofdgerechtigde op de handelsnaam de overeenkomst kan beëindigen en aan anderen in licentie kan geven, onbevredigend vindt.

780 Rb. Gelderland 14 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4258 (*BoerenBond*); Rb. Arnhem (vzr.) 24 december 2004, ECLI:NL:RBARN:2004:AS5232 (*Glasrenovatie Nederland*). Overigens merkt Verkade in punt 9.3. van zijn annotatie bij HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270, *NJ* 2017, 344 (*Golden Earring/Nanada*), op dat een zwaarwegende grond voor opzegging ook kan bestaan in een ernstig verstoorde relatie.

781 Rb. Noord-Holland (vzr.) 26 oktober 2015, IEF 15367 (*Bio World Merchandising*); Rb. Den Haag (vzr.) 21 mei 2013, IEF 12676 (*Wolfrat Boten/Rederij WK*), rov. 4.3; Rb. 's-Gravenhage 3 november 2008, IEPT20081103 (*Total Energy Solution*), rov. 4.8.

782 Rb. Gelderland 3 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6464 (*Klomps*), rov. 4.10.

783 Hof 's-Hertogenbosch 9 juli 1974, ECLI:NL:GHSHE:1974:AM0383 (*Stoof*).

784 Van Empel 1986, p. 329.

785 Deze situatie zou er toe kunnen leiden dat de licentienemer (B) aan het einde van de licentieovereenkomst een sterkere handelsnaamrechtelijke positie heeft dan de licentiegever (A) en dus de licentiegever (A) zou kunnen verbieden een overeenstemmende handelsnaam te gaan voeren; vgl. Rb. Den Haag 1 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12627 (*Magnatech*), rov. 4.41 e.v. Hieruit volgt het belang van een contractueel beding tot staking van het handelsnaamgebruik aan het einde van de licentieovereenkomst.

Wanneer afspraken hieromtrent ontbreken komt het aan op de omstandigheden van het geval, waaronder ook de vraag of de licentie gedurende de overeenkomst gevoerd is voor rekening en risico van licentienemer of van licentiegever, en of kan worden vastgesteld of het handelsnaamgebruik ten behoeve van de licentiegever heeft plaatsgevonden. In dat laatste geval kan het onzorgvuldig zijn – in de zin van artikel 6:162 BW – van de licentienemer om ook na de beëindiging van de licentie het gebruik van de handelsnaam voort te zetten.[786] Als dat al niet op basis van het stelsel van de Hnw onrechtmatig is, dan in ieder geval vanuit het oogpunt van de postcontractuele goede trouw. Uit de literatuur volgt dat tevens relevant is of de overeenkomst door licentiegever of licentienemer is beëindigd en of de opzeggende partij bewust de commerciële belangen van de ander schaadt. Wanneer een franchisenemer de overeenkomst opzegt maar het gebruik van de handelsnaam voortzet, terwijl hij weet dat franchisegever in dat territoir een nieuwe franchisevestiging wilde openen, zal dat veelal onrechtmatig zijn.[787] Zelfs als de ex-franchisenemer als eerste de handelsnaam in die regio is gaan voeren, kan een situatie ontstaan waarin hij zich niet kan beroepen op een eerder recht op de handelsnaam, omdat niet kan worden gezegd dat hij rechtmatig die handelsnaam voert na het einde van de franchiserelatie.

7.5.1. Het handelsnaamrecht en de licentie in het faillissement

Het faillissement van een onderneming doet het recht op de handelsnaam niet tenietgaan. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat de in liquidatie verkerende onderneming de handelsnaam bij de afwikkeling van haar zaken mag blijven voeren.[788] Dit betekent ook dat de failliet, althans de aangewezen curator op grond van artikel 68 Faillissementswet, beschikkingsbevoegd is om de handelsnaam met inachtneming van artikel 2 Hnw over te dragen aan een ander.[789] Hetgeen hiervoor over de overdracht van de (wezenlijke bestanddelen van de) onderneming is besproken geldt dus ook in geval van faillissement. In de rechtspraak is wel eens overwogen dat "*met name in faillissementsaangelegenheden kan [worden] volstaan met de overdracht van enkele boedelbestanddelen, tezamen met de handelsnaam*".[790] Deze overweging is niet nader toegelicht. Ik zie geen duidelijk onderscheid met de overdraagbaarheid van de handelsnaam buiten faillissement. Hooguit kan worden gewezen op de omstandigheid dat degene die aanvankelijk gerechtigd was tot de handelsnaam, in geval van faillissement in principe zijn ondernemingsactiviteiten als gevolg van dat faillissement niet (ook niet gedeeltelijk) zal voortzetten, en de kans op verwarring tussen de onderneming van failliet en degene die de handelsnaam uit de boedel koopt dientengevolge minder groot is.

De Hoge Raad heeft zich tot op heden niet specifiek uitgelaten over de gevolgen van een faillissement voor lopende – vóór de faillietverklaring gesloten – IE-licentieovereenkomsten. Aangezien de handelsnaamlicentie zich niet laat kwalificeren als beperkt recht maar als een verbintenisrechtelijk recht (zie paragraaf 7.3.4), is de licentie in geval van faillissement niet noodzakelijkerwijs onaantastbaar.

---

786 Rb. Overijssel (vzr.) 23 juni 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3469 (*Stol*), rov. 4.4-4.5.

787 Kneppers-Heynert 1984, p. 254.

788 Voor vennootschappen onder firma is het krachtens art. 32 WvK zelfs wettelijk verplicht dat vereffening in naam van dezelfde firma plaatsvindt.

789 HR 23 april 1931, ECLI:NL:HR:1931:214 (*Kessels*); vgl. ook Boekman in haar annotatie bij Hof Amsterdam 16 maart 1961, *BIE* 1963, 60, m.nt. Boekman (*Geijssen*); Rb. Dordrecht (vzr.) 29 oktober 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517, *IER* 2010, 6, m.nt. Van Oerle (*Bellevue*).

790 Hof 's-Gravenhage 28 april 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM3008 (*Fraassen*), rov. 3.10.3.

Uit de artikelen 37 tot en met 40 van de Faillissementswet volgt dat het faillissement geen invloed heeft op reeds bestaande wederkerige overeenkomsten. Uit de artikelen volgt evenwel niet wat vanaf het moment van het faillissement met deze verbintenissen gebeurt. Uit enkele arresten van de Hoge Raad zijn in de literatuur wel (voorzichtige) conclusies getrokken over de mogelijke gevolgen van een faillissement aan de zijde van de licentiegever voor lopende IE-licenties.[791] De conclusies zijn voorzichtig omdat de zaken stuk voor stuk niet specifiek gaan over IE-licenties. Hoewel het er aanvankelijk op leek dat de curator van een failliete licentiegever de bestaande licentie niet behoefde na te komen, met een zeer onzekere positie van de licentienemer tot gevolg, volgt uit de latere uitspraken van de Hoge Raad juist dat de positie van de licentienemer in geval van een failliete licentiegever nog zo slecht niet is.

Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad uit 2014 in de zaak *Berzona* werd – vanwege de overeenstemming tussen het verlenen van een licentie en het in dat arrest aan de orde zijnde verschaffen van huurgenot met betrekking tot een onroerende zaak – reeds verondersteld dat de conclusie gerechtvaardigd was dat een curator van een failliete licentiegever nog lopende licenties dient na te komen en dat de bestaande licentienemers de verdere exploitatie van het in licentie gegeven moederrecht door de curator niet kan worden verboden.[792] Deze benadering is herhaald in rov. 3.5.3 van het arrest van 23 maart 2018:[793]

> *"3.5.3. De faillissementstoestand geeft de curator niet de bevoegdheid om een door de schuldenaar voor het faillissement verrichte prestatie ('actief') ongedaan te maken of een voortdurende prestatie voor zover deze bestaat uit een dulden of nalaten, te beëindigen, zoals door intrekking van een verleende licentie of opeising van een verhuurde zaak.[...]"*

In rov. 3.7.2. voegt de Hoge Raad daar – logischerwijs – aan toe dat de curator wel gebruik kan maken van een eventueel in de overeenkomst of de wet geregelde mogelijkheid tot beëindiging.

Hoewel het waarschijnlijk is dat de lopende IE-licenties, waaronder begrepen de handelsnaamrechtelijke licentie, in geval van faillissement door de curator gerespecteerd dienen te worden – nu het verlenen van het gebruiksrecht een verplichting van de licentiegever tot dulden of "niet-doen" betreft – laat dit onverlet dat de curator het recht op de handelsnaam mag vervreemden. Uit de aangehaalde rechtspraak volgt niet alleen dat de curator de verplichting heeft om een voortdurende prestatie te respecteren, maar ook dat hij gerechtigd is om verplichtingen tot een "doen", niet na te komen. Dat leidt er mogelijk toe dat de curator niet verplicht is om er, bij die overdracht van het recht op de handelsnaam aan een derde, voor te zorgen dat de licentieovereenkomst mee wordt overgedragen. De curator pleegt dan geen actieve wanprestatie van een voortdurende verplichting, omdat hij de licentie op zich niet actief beëindigt en het gebruiksrecht van de

791 HR 3 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX8838, *NJ* 2007, 155, m.nt. Van Schilfgaarde (*Nebula*), HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, *NJ* 2014, 407, m.nt. Verstijlen, *Computerrecht* 2015, 121, m.nt. Van Engelen (*Berzona*), HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, *NJ* 2018, 290, m.nt. Verstijlen (*Credit Suisse/Jongepier q.q.*) en HR 9 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2067, *NJ* 2018, 464, m.nt. Verstijlen (*Curatoren/Verhuurder*), van commentaar voorzien door Van Engelen in *AA* 20190361.

792 Van Engelen & Hustinx 2015. In het bijzonder kan die conclusie getrokken worden uit rov. 3.6.6 van het *Berzona*-arrest waarin is overwogen dat, *"ingeval de huurder ten tijde van de faillissementsaanvraag in het genot van het gehuurde is, de curator niet bevoegd is dat genot te beëindigen"*.

793 HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, *NJ* 2018, 290, m.nt. Verstijlen (*Credit Suisse/Jongepier q.q.*).

licentienemer dus in principe voortduurt. Aan de partij die het recht op de handelsnaam uit de boedel koopt, kan echter die licentie mogelijk niet worden tegengeworpen door de licentienemer wanneer aangenomen wordt dat de licentie een zuiver obligatoire rechtsverhouding tussen gefailleerde en een wederpartij is en niet een goederenrechtelijke aanspraak.[794] Het wordt voor de licentienemer dus pas problematisch wanneer de nieuwe IE-rechthebbende een verbodsactie tegen de licentienemer instelt.[795]

Het licentierecht blijft niet van rechtswege rusten op de onderliggende handelsnaam wanneer de licentie, zoals ik meen, slechts een vorderingsrecht, en geen beperkt recht is. Nu de handelsnaamlicentie ook al niet – zoals bij het merk of een octrooi[796] – aan derden kan worden tegengeworpen door de licentie in een register in te schrijven, is de positie van de handelsnaamrechtelijke licentienemer bij faillissement van de rechthebbende riskant.[797] De verkrijger van het recht op de handelsnaam onder bijzondere titel die geen wetenschap heeft van de licentie, zal in principe niet aan die licentieovereenkomst gebonden zijn.[798] Wanneer de onderneming die het recht op de handelsnaam uit de boedel koopt, wel wetenschap heeft van de bestaande handelsnaamlicentie, en desalniettemin besluit om deze licentie te negeren, kan de verkrijger van het recht mogelijk worden verweten dat hij onrechtmatig handelt jegens de licentienemer door te profiteren van de (passieve) wanprestatie van de curator of doordat hij misbruik maakt van zijn recht wanneer hij het recht jegens de licentienemer handhaaft.[799] Ook zal de licentienemer een vordering tot vergoeding van de eventuele schade die hij lijdt als gevolg van het 'verlies' van zijn gebruiksrecht bij de failliet kunnen indienen.

Indien het faillissement de licentienemer treft, zal voortzetting van de licentie in de regel minder snel aan de orde zijn gelet op het feit dat de licentienemer in die situatie hoogstwaarschijnlijk niet aan zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst zal kunnen voldoen. In dat geval zal de licentiegever de mogelijkheid hebben de licentie te beëindigen, voor zover zij dat wenst.

7.6. Een kijkje over de grens: de overdraagbaarheid en licentie in Duitsland

Gelet op het feit dat de gebonden overdracht in Nederland al om en nabij vijftig jaar met tegenzin wordt geaccepteerd en toegepast, zonder dat dit tot een wijziging van artikel 2 Hnw heeft geleid, is het interessant om te bezien hoe in andere landen met de overdraagbaarheid van de handelsnaam wordt omgegaan. In dat kader is het met name nuttig om te kijken naar een rechtssysteem met een gedeelde historie als de Nederlandse.

---

794 Van Engelen & Hustinx 2015, p. 66.
795 Van Zanten 2019, p. 12-13; Van Engelen 2019, p. 369-370.
796 Voor het merkenrecht volgt dit uit art. 2.33 BVIE, voor het octrooirecht uit art. 56 ROW.
797 Van Engelen 2019, p. 368.
798 Gielen 2002, par. 3.3, p. 439 e.v. Dit geldt overigens net zo goed buiten faillissement. Als de houder van het recht op de handelsnaam overgaat tot overdracht van het recht zonder te bewerkstelligen dat de licentieovereenkomst mee overgaat, heeft de licentienemer in de meeste gevallen hooguit een vordering uit hoofde van wanprestatie jegens zijn contractspartner: de oorspronkelijk rechthebbende.
799 Folmer, De Graaf & Verschuur 2008, p. 173-174; Van Zanten 2012, par. 5.3.2.2; Gielen 2002, par. 3.2, p. 439. Van Engelen 2014, p. 417, twijfelt over de rechtvaardiging van een zekere derdenwerking als gevolg van enkele bekendheid met het bestaan van de licentie.

7.6.1. Introductie van de handelsnaamrechtelijke wet- en regelgeving in Duitsland

Net als Nederland is Duitsland vanaf 1883 partij geweest bij het Unieverdrag van Parijs en op haar rustte dan ook uit hoofde van artikel 8 de verplichting om de handelsnaam te beschermen zonder de eis van registratie of inschrijving. De handelsnaam wordt ook naar Duits recht beschermd zonder dat daar een voorafgaande inschrijving voor nodig is. De bescherming van de handelsnaam ontstaat door het gebruik van die naam als naam van een onderneming. Dat geldt zowel voor de "Firma" van een vennootschap[800] als voor de niet-ingeschreven handelsnaam van een onderneming. De geboden bescherming is op veel punten vergelijkbaar met de bescherming die in Nederland wordt toegekend aan de handelsnaam, ondanks dat de systematiek van de wet duidelijk verschillend is.

In Duitsland werd de bescherming van handelsnamen van oudsher geregeld in verschillende wetten. De bescherming werd hoofdzakelijk geboden via de bepalingen van de Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb ("UWG"), het Bürgerliches Gesetzbuch ("BGB") en via het Handelsgesetzbuch ("HGB"). Het HGB vertoont qua systematiek en inhoud grote gelijkenis met het Wetboek van Koophandel zoals wij dat in Nederland kennen. Dat is weinig verwonderlijk gelet op het feit dat zowel het Wetboek van Koophandel als het HGB gebaseerd zijn op, en zelfs in hoge mate een reproductie vormen van, de Franse Code de Commerce.

Met de inwerkingtreding van de Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet van 25 oktober 1994; "Markengesetz") op 1 januari 1995 is de bescherming van handelsnamen, als commerciële aanduiding ("*geschäftliche Bezeichnungen*"), tevens onderdeel gemaakt van de merkenrechtelijke wetgeving. Artikel 5 van de Markengesetz bepaalt dat commerciële aanduidingen bescherming genieten. Als commerciële aanduidingen worden krachtens artikel 5 lid 2 Markengesetz de volgende tekens beschouwd:

> *"(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten."*

Artikel 15 van de Markengesetz bepaalt dat de beschermingsomvang van de handelsnaam overwegend – met uitzondering van bekende handelsnamen – aan de hand van het verwarringsgevaar wordt vastgesteld:[801]

---

800 In art. 17 HGB is het begrip "Firma" gedefinieerd als de naam die de vennootschap die de onderneming drijft bij zijn oprichting heeft gekregen en waaronder de vennootschap in het handelsregister is ingeschreven.

801 De beschermingsomvang van de handelsnaam werd vóór de komst van de Markengesetz in 1995 in hoofdzaak geregeld door – het in grote lijnen overeenstemmende – art. 16 UWG, welk artikel als volgt bepaalde: "*Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts, eines gewerblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise benutzt, welche geeignet ist, Verwechselungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung der Benutzung in Anspruch genommen werden. Der Benutzende ist dem Verletzten zum Ersatze des Schadens verpflichtet, wenn er wußte oder wissen mußte, daß die mißbräuchliche Art der Benutzung geeignet war, Verwechselungen hervorzurufen. Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstigen zur Unterscheidung des Geschäfts von anderen Geschäften bestimmten Einrichtungen gleich, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Erwerbsgeschäfts gelten. Auf den Schutz von Warenzeichen und Ausstattungen finden diese Vorschriften keine Anwendung.Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.*"

„(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.
(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.
(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.“

Uit de totstandkomingsgeschiedenis bij de Markengesetz volgt dat – met uitzondering van de uitbreiding van bescherming voor bekende handelsnamen – geen inhoudelijke wijziging van de bescherming werd beoogd ten opzichte van het in art. 16 UWG bepaalde.[802]

7.6.2. De overdracht van de handelsnaam in Duitsland

Hoewel de bescherming van het recht op de handelsnaam in Duitsland in verschillende wetten is geregeld, treffen we de vermogensrechtelijke aspecten van het handelsnaamrecht alleen in het HGB aan. In artikel 23 HGB is uitgemaakt dat de ”Firma” van een vennootschap niet zonder de onder die naam gedreven onderneming kan worden overgedragen. Artikel 23 HGB verwijst uitsluitend naar de Firma zoals bedoeld in artikel 17 HGB. Echter, uit de praktijk blijkt dat deze gebonden overdracht onder omstandigheden ook kan gelden voor andere tekens die een onderneming aanduiden, zoals handelsnamen in de zin van artikel 5 Markengesetz die niet (noodzakelijk) gelijk zijn aan de ingeschreven naam van een vennootschap.[803] Het in artikel 23 HGB bepaalde geldt dan naar analogie, althans, in verband met de overeenstemmende aard van de Firma en de handelsnaam wordt een gelijke benadering geïndiceerd geacht.[804] De handelsnaam is accessoir aan de onderneming. Net als in Nederland in artikel 2 Hnw geldt dus in Duitsland een gebonden overdracht van de handelsnaam en een verbod op blote overdracht van de handelsnaam (*Leerübertragung*).[805] Interessant is wel dat hierin met de komst van de Markengesetz geen verandering is gebracht. Hoewel hoofdstuk 5 van de Markengesetz (met name artikelen 27 tot en met 30

802 Fezer 2009, aant. 1 bij art. 5 Markengesetz; Eisfeld 2014, aant. 2 bij art. 5 Markengesetz; Bundesgerichtshof 27 september 1996, I ZR 199/93, *GRUR* 1996, 68, 69 (*COTTON LINE*).
803 Kür, Von Bomhard & Albrecht, in: *BeckOK Markenrecht 2020*, par. 27, nr. 82.
804 Goldmann 2018, p. 858-860.
805 En net als in Nederland bestrijkt de bepaling niet het geval van een aandelentransactie; Zie Roth, in: *Kommentar Handelsgesetzbuch* 2007, aant. 2 bij art. 23 HGB.

Markengesetz) verscheidende bepalingen bevat die de overdracht of licentie van merkrechten mogelijk maken, zijn deze bepalingen niet op handelsnamen of andere *geschäftliche Bezeichnungen* toepasselijk verklaard. Dit is interessant omdat kennelijk relatief kortgeleden, in 1995, geen aanleiding werd gezien om van de gebonden overdracht van handelsnamen af te stappen.[806] Daarbij zij opgemerkt dat in het Duitse merkenrecht de gebonden overdracht ook pas in 1992 is afgeschaft.[807] Men zou hieruit kunnen afleiden dat de gebonden overdracht in Duitsland minder controversieel is dan in Nederland, maar de realiteit is dat ook in de Duitse literatuur wel vraagtekens worden geplaatst bij de houdbaarheid van de noodzaak om de eis van gebondenheid te handhaven.[808]

De ratio achter de gebonden overdracht in het handelsnaamrecht is voor Duitsland gelijk aan die in Nederland. Men beoogt misleiding van het publiek te voorkomen.[809] Hoewel artikel 18 HGB een algemeen misleidingsverbod bevat, voorziet artikel 23 HGB in een specifieke bepaling ter voorkoming van misleiding bij overdracht (hoewel het woord misleiding in de bepaling niet voorkomt). Het is ook in Duitsland van oudsher de gedachte geweest dat misleiding kan ontstaan wanneer wel de naam maar niet de onderneming wordt overgedragen omdat het publiek ten onrechte zou kunnen menen dat de naam van de persoon die in de handelsnaam is opgenomen, verantwoordelijk is voor het beleid en de zaakvoering en de financiering van de onderneming. Het publiek zal immers verwachten dat sprake is van een continuïteit van de oorspronkelijke onderneming omdat juist de handelsnaam voor het publiek de verbindende factor vormt die identificatie van de onderneming mogelijk maakt en die duidelijk maakt aan wie de onderneming toebehoort.[810|811]

Een belangrijk onderscheid tussen het Duitse en het Nederlandse systeem is dat in Duitsland van oudsher een systeem van firmawaarheid heeft gegolden, waar de Nederlandse Hnw steeds is uitgegaan van een firmavrijheid.[812] De keuze voor een systeem van firmawaarheid kan ertoe leiden dat minder snel ingestemd wordt met een (vrije) overdracht van de handelsnaam of een voortzetting van het gebruik van de handelsnaam na het uittreden van een vennoot uit een personenvennootschap. Immers, de naam spreekt dan niet langer de waarheid.

Desalniettemin bestaat ook in Duitsland (krachtens artikel 22 HGB) de uitzondering dat na rechtsgeldige overdracht van de handelsnaam tezamen met de onderneming, de rechtsopvolger gerechtigd is om het gebruik van de handelsnaam voort te zetten, ook in het geval dat de handels-

806 Fezer 2009, aant. 12 bij art. 27 Markengesetz.
807 Goldmann 2018, p. 847.
808 Müller stelt, in: Müller 1996, p. 42, dat het waarschijnlijk is dat de gebonden overdracht van de handelsnaam vermoedelijk op enig moment zal worden afgeschaft in navolging van de ontwikkelingen in het merkenrecht.
809 Kopp 2010, p. 113; Goldmann 2018, p. 849. Bundesgerichtshof 7 juli 1971, I ZR 38/70, *GRUR* 1971, 574 (*Nocado*).
810 Roth, in: *Kommentar Handelsgesetzbuch* 2007, aant. 1 bij art. 23 HGB; Kessen 2011, p. 55 en p. 108-109.
811 Hoewel de handelsnaam ook in Duitsland van origine wordt geacht zijn functie te vervullen wanneer de naam afwijkt van andere namen in de markt en het publiek in staat stelt om duidelijk de identiteit van de onderneming of de eigenaar kenbaar te maken, wordt recent steeds vaker aangenomen dat de handelsnaam een verscheidenheid aan (aanverwante) functies vervult, waaronder de identificatiefunctie, herkomstfunctie, kwaliteitsgarantiefunctie, goodwillfunctie (Kessen 2011, p. 50), functies die gelijk zijn aan de functies van het merkenrecht. Zie over deze overlap tussen merkenrecht en handelsnaamrecht ook: Fezer 2009, p. 1332 e.v.; Kür 2004.
812 In de MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3, wordt de firmawaarheid in het Duitse recht al aangehaald. Deze keuze is een eeuw later nog niet verlaten; Kessen 2011, p. 117-118.

naam een naam van een persoon bevat die niet langer betrokken is bij de zaak.[813] Hetzelfde geldt voor het voortzetten van het gebruik van de handelsnaam na het uittreden van een vennoot (artikel 24 HGB). Deze uitzonderingen, die net als in Nederland nodig worden geacht ter bescherming van de commerciële (goodwill) belangen, wegen kennelijk op tegen de onwaarheid die hiervan het gevolg kan zijn.[814] De grens ligt daar waar de voortzetting van het handelsnaamgebruik na overdracht een wezenlijk risico van misleiding van het publiek tot gevolg heeft.[815]

Hoewel de firmawaarheid een strikte toepassing van de gebonden overdracht verdedigbaar maakt, is het – net als in Nederland – niet altijd vereist dat de gehele onderneming met de handelsnaam mee overgaat op de rechtsopvolger. Artikel 23 HGB vereist 'slechts' dat die (kern)vermogensbestanddelen worden overgedragen die vanuit economisch oogpunt de conclusie rechtvaardigen dat de bedrijfstradities in verband met naam kunnen worden voortgezet door de koper. De over te dragen vermogensbestanddelen moeten het publiek in staat stellen die voortzetting ook als zodanig te herkennen.[816] De rechtsgeldigheid van de overdracht is overigens niet afhankelijk van de wil van de koper om vervolgens ook het bedrijf conform die bedrijfstraditie voort te zetten. Het gaat erom dat de koper de mogelijkheid daartoe heeft.[817]

Ook de overdracht van de handelsnaam gelijktijdig met slechts een gedeeltelijke overdracht van de onderneming (bijvoorbeeld slechts een bedrijfstak binnen een grotere onderneming) behoort tot de mogelijkheden, hoewel slechts terughoudend wordt toegestaan dat zowel de overdragende als de overnemende partij de handelsnaam blijft voeren. In algemene zin wordt onwenselijk geacht dat twee verschillende ondernemingen gelijktijdig onder dezelfde naam hun activiteiten uitvoeren, in het bijzonder wanneer de beide ondernemingen in dezelfde branche actief blijven.[818] De contractspartijen mogen wel met elkaar overeenkomen dat de overdragende partij nog gedurende enige tijd de naam kan blijven voeren teneinde de bedrijvigheid af te wikkelen.[819] Echter, er blijft een zeker risico bestaan dat derden (zoals concurrenten of consumentenorganisaties) op grond van de bepalingen van het UWG bezwaar kunnen maken tegen een dergelijke overdracht, wanneer het publiek door de overdracht misleid wordt.

7.6.3. De licentie in Duitsland

Hoewel de Duitse wet geen bepalingen bevat die licentiëring van handelsnamen verbiedt of toestaat, lijkt op het eerste gezicht uit het verbod van een blote overdracht van een handelsnaam

813 Bundesgerichtshof 27 september 1982, II ZR 51/82, *BGHZ* 85, 221-225 (*Wilhelm S GmbH*). In deze zaak werd geoorloofd geacht dat de handelsnaam met een failliete onderneming door de curator werd overgedragen, zelfs wanneer de oorspronkelijk aandeelhouder bezwaar had tegen het gebruik van zijn persoonsnaam die onderdeel uitmaakte van de handelsnaam door de rechtsverkrijgende partij.

814 Kopp 2010, p. 107.

815 Roth, in: *Kommentar Handelsgesetzbuch* 2007, aant. III. 2 bij art. 22 HGB.

816 Roth, in: *Kommentar Handelsgesetzbuch* 2007, aant. 1 bij art. 23 HGB. Bundesgerichtshof 22 november 1990, I ZR 14/89, *GRUR* 1991, 393 (*O-International GmbH*), met verwijzing naar Bundesgerichtshof 8 juni 1966, Ib ZR 74/64, GRUR 1967, 89, 92 (Rose); Bundesgerichtshof 26 mei 1972, I ZR 44/71, *GRUR* 1973, 363, 365 (*Baader*); Bundesgerichtshof 2 maart 1989, I ZR 7/87, *GRUR* 1989, 422, 423 f (*FLASH*).

817 Bundesgerichtshof 26 mei 1972, I ZR 44/71, *GRUR* 1973, 363, 365 (*Baader*).

818 Fezer 2009, aant. 163 bij art. 15 Markengesetz, p. 1327. Bundesgerichtshof 22 november 1990, I ZR 14/89, *GRUR* 1991, 393 (*O-International GmbH*); Bundesgerichtshof 21 maart 1985, I ZR190/82, *GRUR* 1985, 567 (*Hydair*); Bundesgerichtshof 26 mei 1972, I ZR 44/71, *GRUR* 1973, 363, 365 (*Baader*).

819 Bundesgerichtshof 17 september 1969, I ZR 131/67, *GRUR* 1970, 528, 531 (*Migrol*).

– analoog – te kunnen worden afgeleid dat het evenmin de bedoeling is dat handelsnamen in licentie worden gegeven.[820] In de Duitse literatuur en rechtspraak is een dergelijke licentie inderdaad controversieel en wel op dezelfde gronden als in Nederland. Aan de andere kant wordt ook een groot praktisch belang gezien voor het toelaten van licenties.[821]

Het is dan ook algemeen aanvaard dat een licentie op de handelsnaam ook naar geldend Duits recht tot de mogelijkheden behoort en dat artikel 23 HGB daar niet aan in de weg staat.[822] De handelsnaam wordt in dat geval immers niet overgedragen zonder de onderneming en doordat goederenrechtelijke werking ontbreekt vindt geen afsplitsing van onderneming en handelsnaam plaats. Het is uiteraard enigszins naïef om te denken dat doordat de licentieafspraak slechts licentiegever en licentienemer bindt, deze afspraak ook geen effect op de publieksperceptie kan hebben. Het feit dat de overeenkomst slechts tussen twee partijen gelding heeft, laat immers onverlet dat het publiek op het verkeerde been gezet kan worden doordat meerdere partijen onder dezelfde naam aan het verkeer deelnemen.[823]

De licentie is een vormvrije verbintenisrechtelijke overeenkomst.[824] Er is sprake van een verplichting van de licentiegever om het gebruik van de naam door licentienemer toe te staan door het recht onbezwaard aan de licentienemer ter beschikking te stellen en het recht op de handelsnaam voor de duur van de licentieovereenkomst in stand te houden.[825] Het gevolg van de licentie is dat de licentienemer de handelsnaam niet onbevoegd gebruikt.[826]

In het kader van de handhaving van het recht op de handelsnaam geldt dat licentienemer een eigen recht op de handelsnaam kan doen gelden en ook kan handhaven jegens derden.[827] Het is van belang om op te merken dat de licentienemer zich jegens derden niet kan baseren op de prioriteit van gebruik door de licentiegever.[828] De handelsnaamlicentie is derhalve een puur niet-aanvalsverdrag waarbij de licentienemer enkel profijt trekt uit het feit dat de licentiegever jegens hem geen actie zal ondernemen, zonder dat de licentienemer rechtstreeks kan profiteren van de door de licentiegever in een eerder stadium verworven rechten.

Naar Duits recht geldt dat de licentiegever tegenover de licentienemer steeds de sterkere (prioriteits)rechten zal hebben. Na het einde van de overeenkomst kan de licentienemer zich niet op het standpunt stellen dat hij een eigen sterker recht heeft verworven in de regio van zijn activiteiten. Algemeen wordt aangenomen dat de licentienemer de naam na de beëindiging van de overeenkomst niet langer rechtmatig voert.[829]

---

820 Roth, in: *Kommentar Handelsgesetzbuch* 2007, aant. 2 bij art. 23 HGB; Müller 1996, p. 33 e.v.
821 Kopp 2010, p. 112.
822 Müller 1996, p. 55; Kopp 2010, p. 113-114.
823 Kessen 2011, p. 87-88.
824 Kessen 2011, p. 86-87; Pahlow 2009, p. 549; Goldmann 2018, p. 870. Bundesgerichtshof 23 juni 2016, I ZR 241/14, *GRUR* 2016, 965 (*Baumann II*).
825 Möller 2007, p. 107.
826 Goldmann 2018, p. 869.
827 Goldmann 2018, p. 883.
828 Roth, in: *Kommentar Handelsgesetzbuch* 2007, aant. 2 bij art. 23 HGB.
829 Goldmann 2018, p. 846 en p. 881-882.

7.7. Overige vermogensrechtelijke aspecten

7.7.1. Het vestigen en uitwinnen van een pandrecht op de handelsnaam

Naast de mogelijkheid om intellectuele eigendomsrechten over te dragen of in licentie te geven, is het ook mogelijk om het rechtsobject te exploiteren door middel van het vestigen van beperkte rechten ter zekerheid tot verhaal van geldvorderingen. Door het vestigen van een pandrecht op een goed, zoals een recht van intellectuele eigendom, wordt gerealiseerd dat een crediteur ten aanzien van dat goed een voorrangspositie verkrijgt ten opzichte van overige crediteuren. Het goed wordt binnen het vermogen van de schuldenaar afgezonderd. Pas nadat de pandhouder zich, in voorkomend geval, heeft verhaald op dat goed, kunnen de overige crediteuren – die geen voorrangspositie hebben – zich op dat goed verhalen. Het vormt derhalve een uitzondering op de hoofdregel van artikel 3:277 lid 1 BW dat ieder schuldeiser een gelijk recht heeft om naar rato van hun vordering te worden voldaan (ook wel: "paritas creditorium").

Artikel 3:228 BW bepaalt dan ook dat op alle goederen die voor overdracht vatbaar zijn, een recht van pand of hypotheek kan worden gevestigd. Nu de handelsnaam overdraagbaar is, is het vestigen van een pandrecht op het recht van de handelsnaam in beginsel mogelijk.[830] Artikel 3:98 BW bepaalt dat het vestigen van beperkte rechten kan plaatsvinden overeenkomstig de wijze als voor levering van het te verpanden goed is bepaald, en art. 3:236 lid 2 BW bepaalt zulks specifiek voor het vestigen van een pandrecht. Dat betekent dat krachtens art. 3:95 BW ook voor de vestiging van het pandrecht een akte nodig is. De mogelijkheid tot het vestigen van beperkte rechten op het handelsnaamrecht als zodanig wordt belemmerd doordat het handelsnaamrecht als gevolg van artikel 2 Hnw, strikt genomen niet afzonderlijk overdraagbaar is in de zin van artikel 3:6 BW.[831] Aangezien het pandrecht op de handelsnaam niet in een register kan worden ingeschreven, geldt dat het pandrecht tegenover derden werkt zodra het, *door ondertekening van de akte*, is gevestigd.[832] Een mogelijke oplossing kan zijn om naast het handelsnaamrecht tevens rechten op een aantal andere vermogensbestanddelen van de onderneming te verpanden.[833] Wel blijft ook in deze oplossing onzekerheid bestaan aangezien niet duidelijk is hoeveel en welke vermogensbestanddelen verpand dienen te worden alvorens voldaan is aan de eis van verbinding met de onderneming die onder die handelsnaam gedreven wordt.[834] De praktijk laat overigens zien dat het vestigen van een pandrecht op de handelsnaam ter zekerheid wel voorkomt, maar dat een pandrecht vrijwel nooit *alleen* op een handelsnaam wordt gevestigd. Men zal er steeds voor kiezen om het pandrecht te vestigen op een bundel aan vermogensbestanddelen, zoals een pakket aan IE-rechten, zodat men, wanneer het pandrecht op de handelsnaam niet rechtsgeldig blijkt, kan terugvallen op andere zekerheden.

Als het pandrecht eenmaal is gevestigd is de volgende vraag hoe het pandrecht in voorkomend geval kan worden uitgewonnen. Rechten van intellectuele eigendom kunnen, als zij worden verpand, alleen worden geëxecuteerd door overdracht.[835] Bij die overdracht komt weer de vraag

830 O.a. Boekman 1990, p. 343; Gielen 2002, par. 5.
831 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 255 met verwijzing naar Boekman 1990, p. 342-344.
832 Keur, *TvPP* 2016, p. 124-125; Gielen 2002, par. 5, p. 439 e.v.
833 Keur, *diss.* 2016, p. 161; Arkenbout 1991, p. 29. In Hof Amsterdam 26 mei 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AD2888 (*Stigter/Curator*) is naast de handelsnaam ook een pandrecht gevestigd op het merk, het octrooi en de bedrijfsinventaris.
834 Van Engelen, *Zekerheidsrechten op Intellectuele Eigendomsrechten* 2008, p. 151-512.
835 Steneker 2012, p. 161.

op hoe invulling kan worden gegeven aan de eis dat de vestiging van het beperkte rechten geschiedt op dezelfde wijze als de overdracht van het recht zelve.[836] Ook hier lijkt het wenselijk om – gelet op de gebonden overdracht – naast de handelsnaam andere verpande vermogensbestanddelen over te dragen.

Het spreekt voor zich dat het behoorlijk ingrijpend kan zijn wanneer een crediteur overgaat tot het executeren van een pandrecht en daarbij besluit om zich op de handelsnaam te verhalen. Een onderneming loopt dientengevolge het risico om haar zakelijke gezicht te verliezen. Toch zijn veel ondernemingen in de praktijk bereid om de handelsnaam (en overige vermogensbestanddelen) in pand te geven in ruil voor een stuk financiering. Er lijkt dan ook in zijn algemeenheid niets op tegen om de mogelijkheid van het vestigen van een pandrecht op een handelsnaam te aanvaarden.[837]

7.7.2. Beslag op het recht op de handelsnaam

Artikel 3:276 BW bepaalt zoals gezegd dat een schuldeiser zich op alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen. Nu het handelsnaamrecht een goed is fungeert het als verhaalsobject in bedoelde zin. Echter, het bestaan van artikel 2 Hnw draagt wederom niet bij aan de mogelijkheid om het handelsnaamrecht via beslag en executie uit te winnen. Ook hier ondervindt de schuldeiser last van het feit dat het handelsnaamrecht niet los van de onderneming is uit te winnen.

Hoewel de meerderheidsopvatting in de literatuur is dat beslag op de handelsnaam mogelijk is[838] – de wettelijke grondslag voor executoriaal beslag ligt in art. 474bb Rv en voor conservatoir beslag in art. 702 Rv –, bestaat geen consensus over de vraag hoe het beslag op de handelsnaam dient te geschieden. Boekman concludeerde dat beslag op de handelsnaam onder het nieuwe Burgerlijk Wetboek mogelijk is, wederom, indien en voor zover andere vermogensbestanddelen eveneens worden beslagen.[839] Biemans stelt dat het niet noodzakelijk is voor het leggen van beslag op een handelsnaam, dat ook op andere relevante vermogensbestanddelen van de onderneming beslag wordt gelegd.[840] Keur sluit zich daar bij aan maar stelt vast dat de executieverkoop danig zal worden bemoeilijkt en de overdracht zeer waarschijnlijk zelfs feitelijk onmogelijk wordt wanneer niet tevens op andere relevante vermogensbestanddelen beslag wordt gelegd.[841] Dat onderscheid tussen het leggen van beslag en de executoriale overdracht[842] wordt ook door Steneker gemaakt.

---

836 Steneker 2012, p. 162 en 164.

837 Boekman wees in: Boekman 1990, p. 344, op de mogelijkheid in België en Frankrijk om een pandrecht op de gehele handelszaak te vestigen (en dus inclusief de handelsnaam). In België is op 1 januari 2018 de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (Belgisch Staatsblad, 2 augustus 2013, p. 48463), in werking getreden die de mogelijkheden op dit vlak nog heeft uitgebreid. In Duitsland bestaat de mogelijkheid van het pandrecht op de handelsnaam niet. Krachtens art. 1274 van het Bürgerlichen Gesetzbuches wordt het pandrecht (net als in Nederland) gevestigd op dezelfde wijze als voor de levering van het goed is bepaald. Nu de handelsnaam niet zonder de onderneming overdraagbaar is, en de onderneming als geheel ook geen rechtsobject is naar Duits recht, is verpanding in Duitsland uitgesloten.

838 Niet helemaal helder is of Van Nispen meent dat de mogelijkheid van beslag en executie van de handelsnaam in het geheel niet bestaat vanwege de onverenigbaarheid met art. 2 Hnw, of dat hij (ook) meent dat de handelsnaam alleen tezamen met andere vermogensbestanddelen voor beslag en executie in aanmerking komt, in: Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 255.

839 Boekman 1990, p. 343-344. Idem: Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 2 Hnw, aant. 1.

840 Biemans, *Beslag en executie* 2009, p. 138.

841 Keur, *diss.* 2016, p. 190 e.v. en de aldaar aangehaalde literatuur.

842 IE-rechten zijn alleen via overdracht executeerbaar, vgl. Asser Procesrecht/Steneker 5 2019/146.

De beslagen handelsnaam kan derhalve alleen worden overgedragen aan degene die ook de onderneming (zoals bedoeld in art. 2 Hnw) verkrijgt.[843]

De bedenkingen van Keur dat een handelsnaam materieel minder geschikt is als verhaalsobject omdat de kans aanzienlijk is dat de handelsnaam na de overdracht op verzoek van een belanghebbende door de rechter wordt aangepast via de rekestprocedure van artikel 6 Hnw, deel ik niet. De gedachte is dan dat de handelsnaam na de overdracht misleidend zou kunnen zijn omtrent de eigendom of rechtsvorm van de onderneming. Keur stelt dat in dat geval de overdracht van de handelsnaam in feite zinloos is.[844] Dit gaat evenwel voorbij aan het in artikelen 3 lid 3 en 4 lid 3 Hnw bepaalde. De handelsnaam die voor de overdracht rechtmatig werd gevoerd blijft ook na overdracht rechtmatig. Dit is alleen anders wanneer voor de toepassing van artikelen 3 en 4 lid 3 Hnw weer wel strikt wordt gekeken naar de vraag of de onderneming met de handelsnaam mee is overgegaan. In de praktijk zou evenwel geen onderscheid behoren te bestaan tussen de vermogensbestanddelen die met de handelsnaam overgedragen dienen te worden om van een rechtsgeldige overdracht in de zin van artikel 2 Hnw (en art. 3 en 4 lid 3 Hnw) te spreken, en de vermogensbestanddelen die met de handelsnaam moeten worden beslagen om verlof te krijgen voor het leggen van beslag.

Voor de volledigheid merk ik nog op dat leveringsbeslag op een domeinnaam die identiek is aan de handelsnaam van een onderneming, niet met dezelfde bezwaren wordt geconfronteerd als het beslag op de handelsnaam zelf. De domeinnaam is als zodanig namelijk niet de handelsnaam van een onderneming. Hooguit door het gebruik van de domeinnaam kan dat gebruik als handelsnaamgebruik worden gekwalificeerd. Dat hangt echter geheel af van de inhoud van de via dat domein toegankelijke website. De praktijk wijst ook uit dat de domeinnaam – steeds – vrij overdraagbaar, of althans, 'verhuisbaar'[845] is.

Men dient in de praktijk echter ook voor het beslag op de domeinnaam wel in het vizier te houden wat het doel is van dat beslag. Wanneer men in het kader van een conflict met een verwarringwekkend overeenstemmende handelsnaam maatregelen wil treffen om schade te verhalen, ligt het niet voor de hand verhaalsbeslag te leggen op de domeinnaam waarmee inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam. Met verhaalsbeslag beoogt de beslaglegger immers om zich op de opbrengst daarvan te verhalen. Het zal echter normaliter niet de bedoeling zijn van de handelsnaamgerechtigde om een met zijn recht strijdende domeinnaam bij openbaar opbod te verkopen om zich op de opbrengst daarvan te voldoen teneinde de schade die hij lijdt als gevolg van de inbreuk die met het gebruik van dezelfde domeinnaam wordt gemaakt, te compenseren. De handelsnaamgerechtigde zal de vermogensbestanddelen in de regel voor zichzelf willen veiligstellen.[846] Dat

843 Asser Procesrecht/Steneker 5 2019/151.

844 Keur, *diss.* 2016, p. 191.

845 Gelet op de discussie over het rechtskarakter van (het recht op) de domeinnaam, en de vraag of het een overdraagbaar recht is (vgl. paragraaf 4.7.2), is het veiliger om de term 'overdracht' hier te vermijden.

846 Hof 's-Hertogenbosch 17 januari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:AZ6522, *Computerrecht* 2007, 73, m.nt. Meijboom (*Beautypartners.nl*). In de uitspraak waarbij verhaalsbeslag wordt verzocht op een domeinnaam die in strijd met de handelsnaam wordt gevoerd wordt opgemerkt dat de keuze voor verhaalsbeslag – waarbij beslag wordt gelegd op een goed om zich op de opbrengst daarvan te verhalen – niet logisch is omdat het niet de bedoeling kan zijn dat handelsnaamgerechtigde een met zijn recht strijdende domeinnaam bij openbaar opbod zal willen verkopen om zich op de opbrengst daarvan te voldoen teneinde de schade die hij lijdt als gevolg van de inbreuk die met het gebruik van dezelfde domeinnaam wordt gemaakt, te compenseren.

belang kan overigens ook bestaan bij domeinnamen die niet identiek, maar nagenoeg identiek zijn aan de handelsnaam van eiseres.[847]

Al met al heb ik moeite met de omslachtige suggesties die in de literatuur worden gedaan om – rekening houdend met de gebonden overdracht van artikel 2 Hnw – het handelsnaamrecht *geschikt te maken* als zekerheids- en verhaalsobject. Niet alleen vormen het onzekere oplossingen voor een gesignaleerd probleem, bovenal zijn het oplossingen voor een probleem waarvan algemeen wordt aangenomen dat het in de praktijk van het heden niet meer bestaat: overdracht van de handelsnaam leidt niet tot misleiding. Door oplossingen te bedenken die rekening houden met de bestaande maar verouderde regelgeving sluit het resultaat niet aan bij de maatschappelijke gedachten over, en het evidente belang bij, de vrije overdraagbaarheid van handelsnaamrechten en de functie van handelsnaamrechten als vermogensrechten en als potentiële zekerheidsrechten.

7.8. Samenvatting

De handelsnaam kan, als uithangbord van een onderneming, een wezenlijke economische waarde vertegenwoordigen. De wens kan bestaan om die economische waarde te exploiteren door het recht op de handelsnaam over te dragen of aan derden een gebruiksrecht te verschaffen. De tekst van de Hnw biedt slechts beperkte ruimte daartoe omdat de wet zich vrijwel niet uitlaat over de vermogensrechtelijke positie van het recht op de handelsnaam. Hoewel artikel 2 Hnw overdacht van het recht op de handelsnaam toestaat, bestaat die mogelijkheid slechts in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven. De achtergrond van deze bepaling is gelegen in het voorkomen van misleiding door separate overdracht van de handelsnaam zonder de onderneming. De handelsnaam was aanvankelijk niet bedoeld om los te komen van de onderneming waaraan zij haar naam te danken had. Ten tijde van de totstandkoming van de Hnw en artikel 2 stond deze onderbouwing, die destijds ook in de merkenrechtelijke wetgeving stond, al ter discussie. De praktijk heeft uitgewezen dat de gebonden overdracht aanvankelijk voor een aanzienlijke beperking van de exploitatiemogelijkheden heeft gezorgd. Overdracht van de handelsnaam werd onwenselijk geacht en het verlenen van gebruikslicenties aan de handelsnaam werd – mede gelet op het feit dat de Hnw op dat punt in stilzwijgen gehuld is – al helemaal onmogelijk geacht.

De maatschappelijke wens om vrije(re) overdracht en licenties mogelijk te maken, bleek echter sterker dan de wet. Hoewel met de jaren steeds soepeler wordt omgegaan met de eis dat de onderneming, die onder de naam wordt gedreven, ook moet worden overgedragen, in de zin dat niet meer de gehele onderneming maar 'slechts' de wezenlijke bestanddelen van de onderneming worden overgedragen, is artikel 2 Hnw thans vooral een hinderlijk overblijfsel uit vervlogen tijden. Dat de gebonden overdracht niet langer aansluit bij een maatschappelijke behoefte, kan mede worden afgeleid uit het feit dat de gebonden overdracht in 1971 al uit het Benelux merkenrecht is verdwenen.[848] Hoewel het goed voorstelbaar is dat de vrije overdracht van warenmerken een minder grote impact had op het publiek belang dan de vrije overdracht van een handelsnaam

847 Omdat de domeinnaam identiek is aan de handelsnaam of zodanig met de handelsnaam overeenstemt dat de domeinnaam nuttig kan zijn als adres om door te verwijzen naar de werkelijke website van de handelsnaamgerechtigde.

848 Aldus ook Van Engelen, *Artikel 2 Handelsnaamwet* 1994, p. 285, die meent dat wijziging van art. 2 Hnw mede in het licht van de ontwikkelingen in het merkenrecht "logisch en consequent" is.

(alleen al vanwege het feit dat het 'slechts' om een product van ene onderneming gaat, en niet om de gehele onderneming zelf), wordt het, circa 50 jaar later, toch hoog tijd dat de gebonden overdracht ook uit het handelsnaamrecht verdwijnt.

In de rechtspraak wordt de rechtsgeldigheid van een handelsnaamrechtelijke licentie niet langer ter discussie gesteld. Echter, er blijft het nodige onduidelijk. Voor wat betreft de handhavingsmogelijkheden van de licentienemer, valt op dat de licentienemer ruimere mogelijkheden lijkt te hebben dan de licentienemer van veel andere intellectuele eigendomsrechten. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat de Hnw het handelsnaamrecht niet kwalificeert als uitsluitend recht. De verbodsbepalingen van de Hnw maken dat ook anderen dan de hoofdgerechtigde op de handelsnaam de staking van onrechtmatig gevoerde handelsnamen kunnen bewerkstelligen, voor zover zij als belanghebbende kwalificeren. Dat laat ruimte voor een handhavingsactie door de licentienemer. In het vorige hoofdstuk zagen we evenwel dat het recht op de handelsnaam steeds meer wordt gezien als een uitsluitend recht van de handelsnaamgerechtigde. Wanneer de wet inderdaad aan de gebruiker van een handelsnaam een uitsluitend recht zou toekennen, dan ligt het voor de hand dat ook meer nadrukkelijk wordt gekeken naar de bevoegdheden van de mogelijke licentienemers. In Hoofdstuk 11 zal dit nader aan de orde komen. Uiteraard zal in dat hoofdstuk worden meegenomen dat een eventuele wijziging van de Hnw tevens de erkenning van de licentie behoort te omvatten.

8. De beschermingsomvang van de handelsnaam

8.1. Artikel 5 als de kernbepaling van de Handelsnaamwet

Artikel 5 Hnw werd bij de inwerkingtreding al de hoofdschotel van de wet genoemd.[849] Deze bepaling kan worden ingeroepen in de mededingingsstrijd tussen twee ondernemingen die onder dezelfde of overeenstemmende handelsnamen een onderneming drijven in hetzelfde gebied, voor zover daardoor bij het publiek verwarring te duchten was.

De rechtspraak bevestigt het beeld dat dit de kernbepaling van de wet is. Al vanaf de inwerkingtreding betroffen de meeste handelsnaamrechtelijke conflicten geschillen waarin het aankwam op de relatieve verhouding tussen twee ondernemingen met gelijkende namen. Veelal komt het aan op de prioriteitsvraag: "Welke van de twee handelsnamen heeft het beste recht op de naam?" Maar net zo vaak gaat het om de vraag: "Zitten wij elkaar eigenlijk wel in de weg?". Omdat conflicten tussen twee handelsnamen in de handelsnaamrechtelijke praktijk de meest voorkomende conflicten zijn, zal dit hoofdstuk doorspekt zijn met verwijzingen naar rechtspraak. De verwijzingen naar rechtspraak betreffen hoofdzakelijk uitspraken van de Hoge Raad aangevuld met de lagere rechtspraak van na 1991. De lagere rechtspraak tot en met 1991 is mooi vervat in de werken van Boekman en Arkenbout.[850]

Zoals in Hoofdstuk 3 al beschreven, volgt uit de toelichting bij de Hnw genoegzaam dat het niet de intentie van de wetgever is geweest om aan de gebruiker van een handelsnaam een uitsluitend recht op die handelsnaam toe te kennen voor het hele land en ongeacht de ondernemingsactiviteiten. De wetgever ging ervan uit dat één en dezelfde naam zonder problemen door meerdere ondernemingen in Nederland kon worden gevoerd. Zolang zij niet in elkaars vaarwater kwamen bestond geen bezwaar. Partijen werden pas geacht in elkaars vaarwater te zitten, wanneer het gebruik van de twee handelsnamen naast elkaar aanleiding tot verwarring bij het publiek zou kunnen geven. Dat zou de belangen van het publiek schaden en het belang van de eerdere gebruiker van de naam. Artikel 5 Hnw bepaalt om die reden dat men voor verwarringsgevaar beducht moet zijn wanneer dezelfde naam of namen die slechts in geringe mate van elkaar afwijken worden gevoerd en er tevens een overlap bestaat voor wat betreft de aard van de beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn.

Omdat door het voeren van een handelsnaam geen uitsluitend recht voor het gehele land wordt verkregen, is het in het geval van een conflict met een onderneming met een gelijke naam ook niet van belang wie in absolute zin als eerste de naam (ergens in Nederland) voerde. Het gaat er steeds om wie, in het geografische gebied waar de bescherming voor wordt verlangd[851] en in de branche

849 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 5.

850 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 99 e.v. en Arkenbout 1991, Bijlage 3, p. 257 e.v.

851 HR 19 december 1927, ECLI:NL:HR:1927:131, *NJ* 1928, 187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe I*). In lagere rechtspraak: Hof 's-Hertogenbosch 2 maart 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AO8204 (*Van Wijnen Eindhoven*); Rb. Midden-Nederland 25 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3613 (*Van Haren Uitvaartdienst*); Rb. Almelo 5 april 2006, ECLI:NL:RBALM:2006:AW1835 (*Boels*); Rb. Harderwijk (ktr.) 28 juni 1993, ECLI:NL:KTGHAR:1993:AM2091 (*Jan van Dijk/J.A. van Dijk Zuid*).

waar het verwarringsgevaar zich voordoet,[852] als eerste de naam rechtmatig voerde. Het is dan ook mogelijk dat partijen die aanvankelijk geen last van elkaar hadden in handelsnaamrechtelijke zin, pas op een later moment met elkaar botsen doordat één van de ondernemingen zich in de praktijk (mede) gaat toeleggen op andere activiteiten die dichter tegen de activiteiten van de ander aanschuren. Zo kan de (in absolute zin) oudste gebruiker van een zekere handelsnaam toch verplicht worden om te wijken voor de jongere gebruiker, als de jongere gebruiker eerder was voor de specifieke ondernemingsactiviteiten.[853] Ook het uitbreiden van het geografisch werkterrein, of het uitbreiden met online activiteiten naast de bestaande offline bedrijvigheid, kan een dergelijke botsing tot gevolg hebben.[854]

8.2. De deelnemers aan het conflict van artikel 5 Hnw

Om te kunnen beoordelen welk belang in welk geval dient te prevaleren, is het noodzakelijk om vast te stellen welke belanghebbenden met elkaar de strijd aangaan in de handelsnaamrechtelijke arena. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad kan worden opgemaakt dat de volgende belangen spelen bij de toepassing van artikel 5 Hnw:

(i) het belang van de eerste rechtmatige gebruiker van een handelsnaam om niet geconfronteerd te worden met latere gebruikers van een te zeer overeenstemmende naam;[855]
(ii) het belang van overige marktpartijen om in vrijheid een naam te kiezen om hun onderneming mee aan te duiden, waaronder de vrijheid om een naam te kiezen die de identiteit van de ondernemer en de activiteit van de onderneming het beste beschrijft of waarvan de ondernemer meent dat deze het beste bij het publiek beklijft;[856] en,
(iii) het belang van het publiek om niet in verwarring te raken tussen verschillende partijen die in de handel actief zijn.[857] Dit algemeen belang van het brede publiek, dat bij conflicten tussen

852 HR 21 mei 1948, *NJ* 1949, 681 (*Hollandia III*). Vgl. ook Rb. Amsterdam (vzr.) 27 september 2011, IEF 10242 (*Amsterdam Tennis Academy*): Eerder gebruik door gedaagde voor de Engelstalige markt (ook in Nederland) was irrelevant. *Anders*: Rb. 's-Gravenhage 8 januari 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0950 (*HollandCar*): verwarringsgevaar ook al richt HollandCar zich voornamelijk op de Engelse en Duitse markt.

853 HR 30 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:151, *NJ* 1936, 438, m.nt. E.M. Meijers (*Hollandia*); Rb. Noord-Nederland (vzr.) 8 april 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:1715 (*Bodewes*); Rb. Rotterdam (vzr.) 26 april 2001, ECLI:NL:RBROT:2001:AH8407 (*ONS/vanons.nl*), rov. 5.8.

854 In de treffende woorden van Boekman in haar annotatie bij HR 25 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1556, *BIE* 1996, 5 (*Overkamp*): *"Nu doet zich bij handelsnamen wel het probleem voor dat kleine kinderen groot worden en dat wat men eerst – mede gezien bestaande familierelaties – niet hinderlijk vond, in een latere fase wel hinderlijk kan blijken te zijn…"*; Hof 's-Gravenhage 10 oktober 1991, ECLI:NL:GHSGR:1991:AM1702 (*Van Eijmeren*); Van der Kooij in zijn annotate bij Hof 's-Hertogenbosch 7 juni 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ7524, *BIE* 2011, 87 (*Shoetime*); Rb. Arnhem (vzr.) 27 juli 2004, ECLI:NL:RBARN:2004:AQ6830 (*Studio Esthetique*). *Anders*: Rb. Leiden (ktr.) 26 april 2001, *BIE* 2001, 92 (*Sam Sam Music*) waarin de kantonrechter overweegt dat het openen van een website irrelevant is wanneer de naam voor die tijd rechtmatig gevoerd werd.

855 HR 11 maart 1929, ECLI:NL:HR:1929:162, *NJ* 1929, 1475, m.nt. E.M. Meijers (*Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst*); HR 24 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:2, *NJ* 1936, 427, m.nt. E.M. Meijers (*Blitz & Co*).

856 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*) met verwijzing naar HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*).

857 Zie ook HR 19 december 1927, ECLI:NL:HR:1927:131, *NJ* 1928, 187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe I*); HR 11 maart 1929, ECLI:NL:HR:1929:162, *NJ* 1929, 1475, m.nt. E.M. Meijers (*Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst*); HR 24 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:2, *NJ* 1936, 427, m.nt. E.M. Meijers (*Blitz & Co*); Wachter in zijn annotatie bij HR 14 november 1975, ECLI:NL:HR:1975:AB4822, *NJ* 1977, 207 (*Assenburg*).

twee handelsnamen in zekere mate parallel zal lopen met het belang van de handelsnaamgerechtigde, is in Hoofdstuk 5 uitgebreid aan de orde gekomen. Ik besprak daar dat de Hnw bij zijn totstandkoming in belangrijke mate tot doel had het algemeen belang bij het voorkomen van verwarringsgevaar te dienen maar dat met het verstrijken der jaren een beweging waarneembaar is waarbij het belang van de handelsnaamgerechtigde om zijn al dan niet exclusieve aanspraak op de handelsnaam te beschermen in de rechtspraak de overhand kreeg. In dit hoofdstuk beperk ik mij dan ook tot de onder (i) en (ii) genoemde belangen.

8.2.1. Het belang van de handelsnaamgerechtigde bij handhaving van zijn recht

Om als belanghebbende in de zin van artikel 5 Hnw te kwalificeren is cruciaal dat de eisende partij een recht kan doen gelden op de handelsnaam, welk recht het resultaat is van eerder rechtmatig gebruik van die naam. De hoofdregel is dat de handelsnaam door de eisende partij op het moment van de handhaving daadwerkelijk gevoerd wordt als naam van zijn onderneming. De uitzondering is dat het recht op de handelsnaam als gevolg van grote bekendheid tijdens het gebruik, ook na staking van het handelsnaamgebruik is blijven nawerken bij het publiek en het recht aldus behouden blijft; zie hierover 8.5.1. Het eerder rechtmatig gebruik is echter niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het eigen gebruik van de handelsnaam. Het is allereerst mogelijk om het voorgebruik van de handelsnaam door een rechtsvoorganger van de onderneming mee te tellen.[858] Enige wijziging ten opzichte van de door de rechtsvoorganger gebruikte naam is vaak wel toegestaan wanneer het kenmerkende deel van de handelsnaam maar ongewijzigd is gebleven[859] en het geheel van de handelsnaam slechts een beperkte wijziging ondergaat.[860]

Het belang van de handelsnaamgerechtigde is evident. Hij wenst de handelsnaam in het economisch verkeer ongestoord te kunnen gebruiken. Hoewel dit geen alleenrecht voor een vaststaand territoir oplevert, is het wel in zijn belang dat hij derden kan weren uit het territoir waar de rechthebbende al een beschermenswaardige bekendheid heeft opgebouwd. Het gaat erom dat sprake is van zodanige bekendheid dat daardoor verwarring is te duchten.[861] De investeringen die in de handelsnaam zijn gedaan en die in een zekere goodwill en reputatie hebben geresulteerd, behoren beschermd te blijven tegen (bewuste en onbewuste) verwarringwekkende gedragingen door anderen.[862] Alleen op die manier kan de communicatie met het publiek zonder ruis verlopen.

8.2.2. Een beroep op artikel 5 Hnw door derden

Door de constructie van artikel 5 Hnw als verbodsbepaling, en bij gebreke van wettelijke instructies over het belanghebbende-begrip, lijkt een beroep op het artikel niet alleen open te staan voor de rechthebbende op de handelsnaam, maar ook voor derden die onder het beschermingsbereik van de norm vallen.[863] De mogelijkheid is echter maar beperkt. De rechtspraak wijst uit dat een beroep kan worden gedaan op artikel 5 Hnw door verbonden ondernemingen met een eigen belang bij het verbod, zoals door de vennootschap die bestuurder en enig aandeelhouder van de

858 Via art. 3 lid 3 en 4 lid 3 Hnw.
859 HR 21 mei 1948, *NJ* 1949, 681 (*Hollandia III*).
860 Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 29 april 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5764 (*Janssen Logistics*).
861 Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175 (*Main Freight Carriers/Mainfreight*).
862 Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 109.
863 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 222.

onderneming is die de handelsnaam eerder rechtmatig gebruikte, ook al voerde deze aandeelhouder de handelsnaam zelf niet.[864] Ook meen ik dat, door de keuze van de wetgever om de wet aan de hand van verbodsrechten in te richten, licentienemers zich zouden kunnen beroepen op artikel 5 Hnw[865] zelfs wanneer de licentienemer zich moet baseren op het eerdere rechtmatige gebruik van de licentiegever (in dat territoir) omdat het handelsnaamgebruik van de licentienemer later is aangevangen dan het handelsnaamgebruik van de gedaagde (zie par. 6.4). Geen handhaafbaar recht kwam volgens de rechtspraak toe aan de vertegenwoordiger c.q. distributeur van de handelsnaamgerechtigde.[866]

Hoewel uit de literatuur en wetsgeschiedenis ondubbelzinnig blijkt dat artikel 5 Hnw ook de belangen van het brede publiek dient, is algemeen aanvaard dat een willekeurige derde die niet een eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam is, noch daarmee commercieel of organisatorisch verbonden is, zich niet op de voet van artikel 5 Hnw kan beklagen over een conflict tussen twee (andere) handelsnamen omdat deze een onvoldoende eigen rechtmatig belang bij het gevorderde heeft.[867] Het feit dat artikel 5 Hnw een verbodsbepaling is en niet-exclusieve bevoegdheden aan één rechthebbende toekent, maakt dit niet anders.

8.2.3. De (ir)relevantie van handelsnamen van niet in de procedure betrokken derden

Het feit dat de ingeroepen handelsnaam in het verleden mogelijk verwarring wekte met een derde onderneming die die naam eerder (maar niet meer) voerde, is irrelevant voor de rechtmatigheid van het huidige gebruik van de handelsnaam in het kader van een vordering ex artikel 5 Hnw.[868] Het is (mede door oude, bekritiseerde rechtspraak van de Hoge Raad)[869] niet evident dat het rechtmatig gebruik in de zin van artikel 5 Hnw steeds 'slechts' in de relatieve verhouding ten opzichte van de wederpartij dient te worden beoordeeld, of dat onder omstandigheden de rechtmatigheid in absolute zin moet worden beoordeeld, en dus ook (huidig) handelsnaamgebruik van derden moet worden betrokken bij de vraag of de eisende partij zijn handelsnaam rechtmatig voert.[870] Het geniet desalniettemin de voorkeur om in geschillen aangaande gestelde relatieve onrechtmatigheid alleen te kijken naar de verhouding tussen de door de partijen in het geding gevoerde handelsnamen (of merken, in het geval van artikel 5a Hnw) en handelsnamen van

---

864 Hof 's-Gravenhage 16 februari 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL5298 (*TIB/TBI*); Rb. Den Haag (ktr.) 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8429 (*Silco*).

865 In gelijke zin Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 5 Hnw, aant. 1.

866 Rb. Zutphen 24 april 1991, ECLI:NL:RBZUT:1991:AM1619 (*Mercado*).

867 Polak 1938, p. 499. Pfeffer 1938, p. 135, laat nog enige ruimte voor de opvatting dat ook willekeurige derden een beroep op art. 5 Hnw kunnen doen. Dit lijkt mij, mede gelet op de ontwikkeling van het recht op de handelsnaam – steeds meer – als uitsluitend recht, niet langer houdbaar.

868 HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeisen*).

869 HR 24 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:2, *NJ* 1936, 427, m.nt. E.M. Meijers (*Blitz & Co*); hierover ook: Van der Grinten 1942, p. 336.

870 Het betreft dus de situatie waarbij eiseres A stelt dat gedaagde B een handelsnaam voert die verwarringwekkend overeenstemt met handelsnaam A, maar dat B zich (mede) verzet met het argument dat er een andere partij is (C) die een ouder recht heeft op de handelsnaam, waardoor de handelsnaam van A mogelijk verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van C. De vraag is dan of dat tot gevolg moet hebben dat de handelsnaam door A niet rechtmatig gevoerd is. Vgl. Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175 (*Main Freight Carriers/Mainfreight*), rov. 17.

derden buiten beschouwing te laten.[871|872] Dat standpunt acht ik overtuigend, alleen al omdat elk conflict tussen twee handelsnamen op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld.[873] Nu het handelsnaamrechtelijk uitgangspunt is dat dezelfde handelsnamen door meerdere partijen in Nederland gevoerd moeten kunnen worden, tenzij op basis van alle omstandigheden van het geval geconcludeerd wordt dat verwarringsgevaar bestaat, past het niet om een oordeel te vellen over de verhouding tussen een procespartij en een niet betrokken derde. Daarbij merk ik op dat de aanwezigheid van een groot aantal overeenstemmende handelsnamen in de markt die gebruikt worden door andere ondernemingen[874] uiteraard wel invloed kan hebben op de beschermingsomvang van de handelsnaam.[875]

Verder is relevant dat naar de huidige stand van het recht de partij die zich contractueel verbonden heeft om het (mogelijk verwarringwekkende) gebruik van een handelsnaam door een ander te dulden (via een licentie of co-existentieovereenkomst), geen belang heeft om zich op de voet van artikel 5 Hnw te beklagen over het verwarringsgevaar dat het gevolg is van deze overeenkomst.[876] Dat dit in het verleden – in het belang van het brede publiek – anders lag, volgt wel uit de in Hoofdstuk 5 besproken rechtspraak van de Hoge Raad.[877]

Tot slot is cruciaal dat de handhavingsactie van de eisende partij alleen kan slagen wanneer ook de gedaagde dezelfde of in geringe mate afwijkende naam voert *als handelsnaam*. Alleen voor conflicten tussen twee handelsnamen biedt artikel 5 Hnw een grondslag.[878] Veel van de discussies gaan dan ook over de vraag welke van de twee handelsnamen gebruiksprioriteit heeft.

8.2.4. De belangen van concurrenten in het handelsnaamrechtelijk speelveld

Tegenover de belangen van de handelsnaamgerechtigde staan de belangen van concurrenten. Ook deze belangen worden in het handelsnaamrechtelijke strijdperk gewaarborgd. De Hoge Raad heeft zich een aantal keer uitgelaten over de belangen van concurrenten waarbij opvalt dat aan de belangen van deze derden vooral aandacht wordt besteed in de gevallen waarin de onverkorte

871 Zie ook Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 244; Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 87; Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 447.

872 Vgl. Hof 's-Gravenhage 17 april 2008, IEPT20080417 (*ZO Verzekeringen*); Hof Leeuwarden 15 februari 1995, ECLI:NL:GHLEE:1995:AN7597 (*Pannekoekschip*); Hof 's-Hertogenbosch 24 oktober 1989, ECLI:NL:GHSHE:1989:AD0922 (*Horyon*); Rb. Overijssel (vzr.) 4 januari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2 (*Bebo Parket*); Rb. Utrecht (ktr.) 7 januari 2002, *DomJur* 2002-135 (*Medweb*). *Anders*: Het eerdere gebruik van een overeenstemmende handelsnaam door een derde werd wel in acht genomen in Rb. Rotterdam 10 juni 2016, IEF 16023 (*Mevlana*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 20 september 2019, IEF 18760 (*SGZE/SGDE*); Rb. Arnhem (vzr.) 7 juni 1999, ECLI:NL:RBARN:1999:AH7900 (*Bouwman*). Alleen in de zaak *Bouwman* vormde het verwarringsgevaar met een ander aanleiding om ook in de in het geding zijnde kwestie verwarringsgevaar aannemelijk te achten.

873 En niet zoals bijvoorbeeld in het merkenrecht of modellenrecht op basis van een vastomlijnd object dat objectief kenbaar is uit de registers.

874 Het gebruik van dezelfde handelsnaam door een groot aantal franchisenemers, licentienemers of nevenvestigingen elders in het land maakt vanzelfsprekend niet dat de beschermingsomvang afneemt.

875 Hof Arnhem 1 februari 2005, kenbaar uit HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU4616, *BIE* 2006, 89 (*Life Fit Centre Hengelo*); Rb. Rotterdam (vzr.) 25 augustus 2015, *DomJur* 2015-1157 (*Financiallease.nl/Orangefinanciallease.nl*).

876 Hof 's-Hertogenbosch 31 augustus 2010, *BIE* 2010, 99 (*Maximus*); Rb. Gelderland (vzr.) 21 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:1248 (*Helldorfer*).

877 HR 19 december 1927, ECLI:NL:HR:1927:131, *NJ* 1928, 187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe I*); HR 24 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:2, *NJ* 1936, 427, m.nt. E.M. Meijers (*Blitz & Co*).

878 HR 19 april 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5001, *NJ* 1985, 790, m.nt. Wichers Hoeth (*Consulair/Air Holland*).

uitoefening van de verbodsbepalingen uit de Hnw – en in het bijzonder artikel 5 Hnw – door de eerdere gebruiker van een handelsnaam tot een onredelijke situatie zou leiden.[879]

Voor het overige worden de belangen van concurrenten beschermd doordat het wettelijk systeem geen eenvormig uitsluitend recht voor het gehele land toekent aan de eerste gebruiker maar het recht op de handelsnaam beperkt tot het territoir waarin, en de bepaalde ondernemingsactiviteiten waarvoor de handelsnaam gebruikt wordt.

8.3. De belangen van artikel 5 Hnw vertaald naar grondrechten

Deze respectievelijke belangen – (1) bescherming van (intellectuele) eigendom, (2) vrijheid van informatie en van meningsuiting en (3) vrijheid van ondernemerschap – zijn ook neergelegd in grondrechten.

Als het om grondrechten gaat, wordt in de Nederlandse rechtspraktijk vooral een beroep gedaan op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is echter nog een andere gecodificeerde en bindende bron van grondrechten in het spel gekomen. Sinds 1 december 2009 geldt in het recht van de Europese Unie het Handvest van de Grondrechten.[880] Dit Handvest bevat een palet van klassieke en nieuwe beginselen en (grond)rechten.

Uit de overwegingen bij het Handvest kan worden afgeleid dat de gedachte is dat de Europese Unie haar grondslag vindt in, en bijdraagt aan de instandhouding van, ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Teneinde die doelstelling te borgen acht de Europese wetgever het in het licht van de ontwikkelingen in de maatschappij, de sociale vooruitgang en de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen van belang om de bescherming van de grondrechten te versterken door deze rechten beter zichtbaar te maken in een Handvest.

Het toepassingsbereik van het Handvest is niet kraakhelder. Het Handvest bepaalt in artikel 51 het toepassingsbereik van de regeling, maar, het feit dat daarover sinds 2011 geregeld geprocedeerd is maakt duidelijk dat er verschillend over gedacht wordt. In de rechtspraak is het toepassingsbereik aldus uitgelegd dat de in de rechtsorde van de Unie gewaarborgde grondrechten toepassing kunnen vinden in alle situaties die door het Unierecht worden beheerst, maar niet daarbuiten, en dat er geen gevallen kunnen zijn waarin het Unierecht geldt zonder dat de grondrechten uit het Handvest toepassing vinden.[881]

---

879 Van een dergelijke onredelijke uitkomst kan in het bijzonder sprake zijn wanneer de eerdere gebruiker van een louter beschrijvende handelsnaam tracht op te treden tegen gebruik van diezelfde beschrijvende aanduiding door anderen (waarover met name paragraaf 8.10 en Hoofdstuk 9): HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*) met verwijzing naar HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*).

880 *PbEU* 20 10, C-83/02.

881 HvJ EU 26 februari 2013, C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105 (*Akerberg Fransson*); zie ook Barkhuysen & Bos 2014, p. 90.

Het Handvest is in de afgelopen jaren geregeld toegepast in de rechtspraak van het Hof van Justitie in zaken betreffende de handhaving van rechten van intellectuele eigendom. Zowel in auteursrechtelijke[882] als merkenrechtelijke[883] zaken greep het Hof van Justitie de gelegenheid aan om te beoordelen of het beoogde resultaat van de toegepaste regeling van Unierecht, wel in overeenstemming was met de in het Handvest neergelegde rechten en beginselen.

In artikel 17 van het Handvest is het recht van eigendom als een grondrecht opgenomen. Lid 2 van artikel 17 maakt duidelijk dat daaronder ook het recht op intellectuele eigendom moet worden begrepen. Uiteraard beoogt artikel 17 het belang van de rechthebbende op bescherming van het recht van intellectuele eigendom te benadrukken. Aan de andere kant bevat het Handvest een verscheidenheid aan grondrechten die de belangen van anderen beschermen. Zo bevat het Handvest het recht op privacy (artikel 7), het recht op bescherming van persoonsgegevens (artikel 8) en de vrijheid van meningsuiting (artikel 11). Het Handvest bevat ook in artikel 16 de vrijheid van ondernemerschap. De vrijheid van ondernemerschap omvat de vrijheid om een economische of commerciële activiteit uit te oefenen, de contractuele vrijheid en de vrijheid van mededinging.[884] Deze vrijheid van ondernemerschap kan overlappen met de vrijheid van meningsuiting, waar het de commerciële meningsuiting betreft.

Hoewel grondrechten van oudsher rechten van de burger jegens de overheid zijn, vormen het beginselen met een zodanig zwaarwegend belang dat deze in sommige gevallen ook horizontaal – tussen burgers en ondernemingen onderling – werken en dus van invloed kunnen zijn in de rechtsverhouding tussen die burgers en ondernemingen. Over de horizontale werking van de grondrechten uit het Handvest wordt wisselend gedacht,[885] maar de rechtspraak van het Hof van Justitie in IE-zaken laat zien dat het Hof van Justitie de horizontale werking geregeld accepteert. Als we kijken naar het merkenrecht wordt een afweging van grondrechtelijke belangen geregeld toegepast op geschillen omtrent de bescherming van bekende merken ('sub c-gevallen'. Dat is begrijpelijk omdat deze bepaling de beperking in zich draagt dat alleen kan worden opgetreden tegen gebruik van een overeenstemmend teken, wanneer dit zonder geldige reden geschiedt. Die geldige reden laat aldus ruimte voor een belangenafweging met het doel om een juist evenwicht tussen de verschillende grondrechten te waarborgen.[886] Het lijkt dat ook bij de toepassing van de andere merkenrechtelijke inbreukbepalingen – sub a: het optreden tegen een gelijk teken voor dezelfde waren en diensten; en, sub b: het optreden tegen een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – ruimte is voor een dergelijke afweging.[887]

---

882 O.a. HvJ EU 24 november 2011, C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771 (*Scarlet/Sabam*); HvJ EU 16 februari 2012, C-360/10, ECLI:EU:C:2012:85 (*Sabam/Netlog*); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798 (*Painer*); HvJ EU 9 februari 2012, C-277/10, ECLI:EU:C:2012:65 (*Luksan/Van der Let*).

883 HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oréal/eBay*).

884 Toelichting bij het Handvest van de Grondrechten van 14 december 2007 (2007/C 303/02, *PbEU* C303/17), toelichting bij art. 16; HvJ EU 22 januari 2013, C-283/11, ECLI:EU:C:2013:28 (*Sky Österreich*), rov. 41 e.v.

885 Pila & Ohly 2013, p. 150 e.v.

886 HvJ EU 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604 (*Interflora*).

887 Zie o.a. A-G Poiares Maduro in zijn conclusie bij HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 tot C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159 (*Google France/Louis Vuitton*), rov. 102: "*Welke bescherming ook wordt verleend voor innovatie en investeringen, zij is evenwel nooit absoluut. Zij dient steeds te worden afgewogen tegen andere belangen, net zoals de merkenrechtelijke bescherming zelf daartegen wordt afgewogen. Mijns inziens vergen de onderhavige zaken een dergelijke afweging met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en het vrije handelsverkeer*"; aangehaald in Pila & Ohly 2013, p. 158.

In de rechtspraak wordt aan de hand van de grondrechten uit het Handvest beoordeeld hoe ver de exclusieve IE-rechten van de rechthebbende reiken, maar ook hoe ver de beperkingen op die exclusieve rechten reiken. Het Handvest kan dus onder omstandigheden ingeroepen worden om grenzen te stellen aan de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.[888]

Het zou interessant zijn om ook bij de toepassing van artikel 5 Hnw de grondrechten – in het bijzonder het recht op (intellectuele) eigendom en de vrijheid van ondernemerschap en commerciële meningsuiting tegen elkaar af te wegen. Dat zou interessant zijn omdat die twee belangen met elkaar botsen in conflicten op de voet van art. 5 Hnw, en in het bijzonder wanneer het conflicten omtrent weinig onderscheidende of beschrijvende handelsnamen betreft (waarover vanaf paragraaf 8.10 meer).[889]

In de rechtspraak (aangaande de uitleg van andere wetten van intellectuele eigendom) benadrukt het Hof van Justitie structureel dat een *juist evenwicht* moet worden verzekerd tussen de bescherming van de rechten van de rechthebbenden en de bescherming van de grondrechten van personen die door de handhavingsmaatregelen worden geraakt. Door deze belangenafweging wordt benadrukt dat het recht op intellectuele eigendom geen absoluut recht is, maar dat het recht zijn beperkingen kent. Het is echter ook een uitgangspunt dat het juiste evenwicht tussen de bescherming van de rechten van de rechthebbenden en de uitzonderingen en beperkingen op dat recht (die overwegend de belangen dienen van personen die door de handhavingsmaatregelen worden geraakt)[890] reeds in de wettelijke regeling verwerkt is. Er wordt van uitgegaan dat de betreffende IE-wet een interne balans heeft.[891] Dat sluit aan bij de gedachte dat het algemeen als een aspect van de kwalificatie van een recht als intellectuele eigendomsrecht wordt gezien, dat een overtreding van een wettelijk vastgelegde norm automatisch resulteert in een actie, en dat niet van geval tot geval hoeft te worden beoordeeld, op basis van de betrokken belangen, of de gedraging tot schade heeft geleden, of de gedraging onbetamelijk is of dat de gedraging kan worden toegerekend aan de gedaagde (zie hierover ook paragraaf 10.12).[892] Dit volgt ook uit de rechtspraak van het Hof van Justitie in enkele auteursrechtelijke kwesties waarin is uitgemaakt dat in beginsel geen ruimte bestaat om extra (niet in de wet geregelde) beperkingen op de bij wet toegekende rechten en bevoegdheden toe te kennen (die rechtstreeks op de grondrechten gebaseerd zijn).[893] Maar ook in het merkenrecht geldt dat de geharmoniseerde regelgeving al het belang van de merkhouder dat erin bestaat om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven heeft afgewogen tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens waarmee zij hun waren en diensten kunnen aanduiden. Het merkenrecht is een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging[894] en de afweging van de betrokken belangen zit dus reeds in het mate-

888 Alberdingk Thijm & De Vries 2015, p. 174 e.v.

889 Bronneman 2019, met verwijzing naar de merkenrechtelijke rechtspraak HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, *IER* 1999, 30, m.nt. Gielen, *NJ* 2000, 269, m.nt. Verkade (*Chiemsee*); Żelechowski 2018, p. 115 135.

890 Ik beperk mij tot de belangen van rechthebbende en nabootser, hoewel ik mij ervan bewust ben dat art. 38 van het EU-Handvest de lidstaten verplicht tot het waarborgen van een hoog niveau van consumentenbescherming, en het juiste evenwicht dus niet alleen de belangen van de rechthebbende en de nabootser betreft, maar ook die van het brede publiek.

891 Alberdingk Thijm & De Vries 2015, p. 174 e.v. In gelijke zin Hugenholtz in zijn annotatie bij HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, *NJ* 2013, 504 (*Broeren/Duijsens*); Visser die in: Visser 2012, p. 252-254, beschrijft dat het in wezen een pretentie is dat het systeem gebalanceerd is.

892 Pinckaers 1996, p. 279.

893 HvJ EU 29 juli 2019, C-476/17 (Pelham e.a.) en HvJ EU 29 juli 2019, C-516/17 (*Spiegel/Beck*).

894 HvJ EG 17 oktober 1990, C-10/89, ECLI:EU:C:1990:359 (*HAG II*).

riële recht besloten.[895] De rol van de tegenover elkaar staande grondrechten in de handhavingsfase heeft in dat geval geen invloed op de vraag of sprake is van inbreuk of niet, maar beperkt zich in hoofdzaak tot het afwegen van de belangen bij de beantwoording van de vraag of de verzochte maatregelen voor toe- of afwijzing in aanmerking komen.

Om het Handvest op handelsnaamrechtelijke kwesties te kunnen betrekken is wel nodig dat het handelsnaamrecht valt binnen het toepassingsbereik van het Handvest. Eerder benoemde ik dat de grondrechten uit het Handvest toepassing kunnen vinden in alle situaties die door het Unierecht worden beheerst, maar niet daarbuiten. Dat is problematisch voor onze Hnw, aangezien dit (ongeveer) het laatste stukje puur nationaal IE-recht is dat we kennen. Dit zorgt ervoor dat de Europese rechter in principe geen competentie heeft om over de uitleg van het handelsnaamrecht te oordelen, noch om de bescherming van de handelsnaam als recht van intellectuele eigendom af te wegen tegen andere grondrechten.

8.3.1. Toepasselijkheid via het geharmoniseerde merkenrecht

Toch is wel enige rechtspraak van de hoogste Europese rechter gepubliceerd waarin de bescherming(somvang) van de handelsnaam nadrukkelijk aan de orde komt. Doordat de handelsnaam wordt genoemd in de TRIPS-Overeenkomst, kon het Hof van Justitie – zo weten wij uit het *Anheuser*-arrest van 2004 – TRIPs-bepalingen aangaande de handelsnaam uitleggen.[896] Het Hof besliste onder meer dat de merkhouder onder omstandigheden kan optreden tegen een handelsnaam, maar ook dat een handelsnaam onder omstandigheden een 'eerder recht' kan vormen als bedoeld in artikel 16 van TRIPs-Overeenkomst. In een later arrest oordeelde het Hof van Justitie dat gebruik van een handelsnaam gebruik voor waren (merkgebruik) kon opleveren indien de handelsnaam op zodanige wijze wordt gebruikt (zoals in reclame) dat een verband ontstaat tussen dat teken en de verhandelde waren.[897] Via de link van het merkenrecht kan dus mogelijk de brug worden geslagen naar het Unierecht en daarmede naar de toepassing van het Handvest op zaken waarin de (nationale) handelsnaam een rol speelt.[898] Echter, wanneer geen link met het merkenrecht bestaat, lijkt weinig aannemelijk dat het handelsnaamrecht via deze route tot toepassing van het Handvest kan komen.

8.3.2. Toepasselijkheid via de Handhavingsrichtlijn

Een andere mogelijke route kan worden gevonden in de Handhavingsrichtlijn die in 2004 tot stand kwam.[899]

In overweging 32 van de considerans is opgemerkt dat de Handhavingsrichtlijn de grondrechten eerbiedigt en de beginselen in acht neemt die worden erkend door het Handvest. Daarmee kan in ieder geval geen twijfel bestaan over het feit dat de uitlegging van de Handhavingsrichtlijn een situatie betreft die door het Unierecht wordt beheerst. Het toepassingsgebied van de Handhavingsrichtlijn laat zich kennen uit artikel 2 waarin is bepaald dat de bij de Handhavingsrichtlijn

895 HvJ EU 6 februari 2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, *BIE* 2014, 11, m.nt. Van der Kooij; *NJ* 2014, 366, m.nt. Gielen (*Leidseplein/Red Bull*).
896 HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23, m.nt. Speyart (*Anheuser-Busch*).
897 HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, *IER* 2007, 102, m.nt. Gielen (*Céline*).
898 Zie ook Visser & Van der Kooij 2013, p. 125 e.v.
899 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (*PbEG* L 195).

vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen van toepassing zijn op elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat. Zoals in paragraaf 3.8 beschreven, heeft de Nederlandse wetgever er bij de implementatie voor gekozen om (alleen) de procedures krachtens artikel 5 en 5a Hnw onder de reikwijdte van de Handhavingsrichtlijn te laten vallen.

Toch wordt het ook lastig om via de Handhavingsrichtlijn een weging van grondrechten het handelsnaamrecht in te dirigeren. Dat komt door dat de Handhavingsrichtlijn evident slechts het sanctierecht harmoniseert en niet het materiële (handelsnaam)recht. Mogelijk kan de grondrechtafweging een rol spelen bij de vraag of het opleggen van een sanctie onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd is, maar niet bij de vraag of sprake is van een schending van een recht op de handelsnaam. Het lijkt derhalve wat ver gezocht om via deze route tot doorwerking van het Handvest in de Hnw te komen.

8.3.3. Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid

Bij gebreke van doorwerking van grondrechten in het handelsnaamrecht via het Europese geharmoniseerde recht, is de vraag of de vrijheid van ondernemerschap op een andere manier kan doorklinken in de handelsnaamrechtelijke praktijk. Theoretisch zou het mogelijk kunnen zijn om op basis van de redelijkheid en billijkheid tot toepassing van de grondrechtelijke bescherming te komen. Het leerstuk van de redelijkheid en billijkheid behoort ook in acht te worden genomen bij de uitoefening van rechten van intellectuele eigendom en bij de beoordeling daarvan.[900] Die inmenging van de redelijkheid en billijkheid in de handhaving van rechten van intellectuele eigendom is ons overigens niet ongewoon. Het is immers volledig geaccepteerd dat een partij onder bepaalde omstandigheden kan worden beperkt in de uitoefening van zijn rechten en bevoegdheden, in verband met eigen gedragingen. Rechtsverwerking wordt vrij algemeen gezien als een uitvloeisel van de (beperkende werking van de) redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikelen 6:2 lid 2 en 248 lid 2 BW.[901] Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval zijn betrokken, aldus artikel 3:12 BW. Grondrechten laten bij uitstek zien welke waarden een maatschappij van belang acht. In het leerstuk van redelijkheid en billijkheid wordt vaak een opening gezien om grondrechten – die beginselen en rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EU-Handvest of de Grondwet – indirect in het vermogensrecht toe te laten.[902] Daarnaast zou het leerstuk van misbruik van recht een basis kunnen vormen voor het inperken van rechten of het afwegen van conflicterende belangen. Hoewel de praktijk laat zien dat de drempel voor het aannemen van misbruik van recht bijzonder hoog ligt, zou misbruik zich voor kunnen doen wanneer de rechthebbende, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, niet tot uitoefening van zijn bevoegdheden had behoren te komen. Hier vindt dus een afweging plaats tussen de mogelijke schade die het gevolg kan zijn van de bevoegdheidsuitoefening en het met de handhavingsbevoegdheid beoogde doel.[903]

900 Gielen 1994, p. 5.
901 Van der Kooij 2006, p. 322-328.
902 Schelhaas 2017, p. 9-10.
903 Teunissen 2018.

8.4. Verwarringsgevaar in artikel 5 Hnw

Het kernbegrip in artikel 5 Hnw is verwarringsgevaar. De wetgever heeft bepaald dat slechts indien verwarringsgevaar tussen de handelsnamen aanwezig is, aanleiding bestaat voor een verbod. Men zou kunnen zeggen dat ten tijde van de totstandkoming van de Hnw werd gemeend dat met de eis van verwarringsgevaar een juist evenwicht van de betrokken belangen werd gewaarborgd. Het gaat in artikel 5 Hnw om de verwarring die kan ontstaan tussen ondernemingen en niet tussen de handelsnamen zelf. Het publiek moet door de gelijke of gering afwijkende handelsnamen kunnen geloven dat de ondernemingen dezelfde zijn of *iets* met elkaar van doen hebben.[904] Het publiek dat met de handelsnaam geconfronteerd wordt en die handelsnaam percipieert als een aanduiding ter identificatie en ter onderscheiding van een specifieke onderneming moet gevrijwaard zijn van het risico dat het onbedoeld bij een andere onderneming met een overeenstemmende naam aanklopt.

De potentiële schade die de verwarring tot gevolg heeft is van tweeërlei aard: bij de consument ontstaat een onjuiste indruk over de identiteit van de respectievelijke ondernemingen, en bij de concurrent – hij die als eerste rechtmatige de handelsnaam voerde – ontstaat de (dreigende) afname van het klantenbestand.[905]

Uit de bewoording van artikel 5 Hnw volgt genoegzaam dat voor het opleggen van een verbod niet noodzakelijk is dat daadwerkelijke verwarring reeds is opgetreden. De wet spreekt immers van *te duchten* verwarring. Dat is begrijpelijk aangezien ook tegen een reële dreiging van verwarringsgevaar bij voorbaat moet kunnen worden opgetreden en dat niet kan worden verlangd dat men afwacht tot het moment dat de daadwerkelijke verwarring zich verwezenlijkt.[906] Daar is niemand bij gebaat.

Verwarringsgevaar impliceert dat het economisch gedrag van het relevante publiek kan worden gewijzigd als rechtstreeks gevolg van het naast elkaar bestaan van twee dezelfde of in geringe mate afwijkende aanduidingen. De gevallen waar we het over hebben zijn die waarin (een reële dreiging bestaat dat) het publiek een overeenkomst sluit met een andere onderneming dan de onderneming die zij voor ogen had, omdat zij de identiteit van beide verwisselt of omdat zij meent dat de twee ondernemingen commercieel verbonden zijn. Het feit dat het publiek de aanwezigheid opmerkt van een nieuwe handelsnaam die overeenstemt met een handelsnaam die het publiek al kent, is voor het aannemen van verwarringsgevaar onvoldoende.[907]

8.4.1. Verwarringsgevaar als internationaal kernbegrip bij het bepalen van de beschermingsomvang van onderscheidingstekens

Met het criterium van verwarringsgevaar als maatstaf om te beoordelen of een handelsnaamrechtelijk verbod op zijn plaats is, loopt de Hnw in de pas met bijna alle nationale regelingen ter

904 Pfeffer 1938, p. 108; HR 24 september 1928, ECLI:NL:HR:1928:373 (*Nuss*).
905 Slagter 1963, p. 101.
906 Ik spreek bewust van een reële dreiging om te duiden dat in het geval dat twee overeenstemmende handelsnamen al geruime tijd vredig naast elkaar op de markt bestaan, niet op basis van enkel de overeenstemming van die namen een verbod opgelegd mag worden. Vgl. Rb. Rotterdam (vzr.) 22 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD8857 (*DJ Quintin*).
907 Rb. Amsterdam (vzr.) 11 april 1991, ECLI:NL:RBAMS:1991:AM1642, *BIE* 1992, 31, m.nt. Boekman (*Eurocamp/Eurosites*).

bescherming van handelsnamen of ongeregistreerde merken binnen Europa.[908] De wijze waarop de beschermingsvoorwaarden zijn vastgelegd in het nationale recht, dat kan per land echter aanzienlijk verschillen. Ter illustratie wijs ik heel kort op het Duitse systeem.

In paragraaf 7.6 beschreef ik al dat in Duitsland sinds 1 januari 1995 de Markengesetz de belangrijkste bron is voor bescherming van de handelsnaam. Doordat de bescherming van de handelsnaam in dezelfde wet is geregeld als het merkenrecht ligt het voor de hand dat bepaalde begrippen op gelijke wijze worden uitgelegd, dat de aard van de onderscheidingstekens steeds meer met elkaar in overeenstemming komt en dat ook de bepalingen omtrent de beschermingsomvang gelijkenis vertonen. Dit leidt er onder meer toe dat het recht op de handelsnaam krachtens artikel 15 lid 1 Markengesetz, net als het recht op het merk krachtens artikel 14 lid 1 Markengesetz, als een uitsluitend recht kwalificeert. Desondanks, – hetgeen wel laat zien dat ook een uitsluitend recht niet onbegrensd is – kan dat uitsluitend recht alleen worden ingezet wanneer verwarringsgevaar aanwezig wordt geacht. Dit volgt uit lid 2 van artikel 15:

> *"Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen."*

8.4.2. Direct en indirect verwarringsgevaar

De verwarring waartegen artikel 5 Hnw beoogt te beschermen betreft zowel de (directe) verwarring waarbij de ene onderneming voor de andere wordt gehouden en de twee ondernemingen in zekere zin met elkaar worden vereenzelvigd, als de (indirecte) verwarring in de zin dat men het verschil tussen beide ondernemingen wel inziet, maar een gedachtenverbinding tussen beide maakt en aldus meent dat beide ondernemingen tot dezelfde groep van ondernemingen behoren of anderszins juridisch of economisch aan elkaar gelieerd zijn.[909] Voor directe verwarring is overigens niet vereist dat de aard van de ondernemingen identiek is. Het gaat erom dat een zodanige verwantschap tussen de activiteiten van de ondernemingen of de door de ondernemingen voortgebrachte producten of diensten bestaat dat – zelfs indien de producten van beide ondernemingen op zichzelf vrij sterk verschillen – het publiek op de gedachte kan komen, dat een enkele onderneming het assortiment aan producten zou kunnen voortbrengen.[910] Het is dan ook onjuist dat van (direct of indirect) verwarringsgevaar slechts sprake kan zijn indien de twee

908 Vgl. o.a. EUIPO Guidelines for Examination in the Office, Part C, Opposition, p. 21, versie 1 oktober 2017; Edenborough, Elias & Von Bomhard 2011, aant. 7 bij art. 8 EU Vo. 207/2009; AIPPI Resolution Q41, 'Protection of the commercial name', Yearbook 1969/II, p. 225-226 en AIPPI Resolution Q155, 'Conflicts between trademarks and company and business names', Yearbook 2001/I, p. 305-306.

909 HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*); Hof 's-Gravenhage 2 juli 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AM3057 (*Deen*); Rb. Breda 28 juli 1992, ECLI:NL:RBBRE:1992:AM2181 (*Kid Cool/Cool Cat*). In Rb. 's-Gravenhage 21 december 1975, *BIE* 1977, 23 (*HAM DAF*) werd aangenomen dat sprake was van misleiding in de zin van art. 5b Hnw omdat door het gebruik van DAF de indruk werd gewekt dat gedaagde tot het netwerk van erkende dealers behoorde. In Rb. Heerlen (ktr.) 12 december 2000, ECLI:NL:KTGHRL:2000:AA9658 (*Beauty & Care*) nam de kantonrechter aan dat aannemelijk was dat het publiek zou menen dat gerekwestreerde een franchisenemer zou zijn van verzoekster.

910 Bijv. ook A-G Langemeijer bij HR 23 november 1951, ECLI:NL:HR:1951:286, *NJ* 1952, 757, m.nt. Veegens (*Hollandia V*).

ondernemingen door het voeren van de handelsnaam in staat worden gesteld om elkaar concurrentie aan te doen.[911]

Indirect verwarringsgevaar zal zich veelal voordoen door het gebruik van eenzelfde handelsnaam voor overlappende of complementaire ondernemingsactiviteiten of wanneer twee ondernemingen met eenzelfde naam zich (hoofdzakelijk) richten op verschillende regio's maar volgens een vergelijkbaar concept.[912] Minder snel zal van indirecte verwarring gesproken worden wanneer de namen aanzienlijk verschillen maar de ondernemingsactiviteiten of regionen identiek zijn. Doordat het concrete bestaan van (een dreiging van) indirect verwarringsgevaar in de praktijk moeilijk te bewijzen is, wordt indirect verwarringsgevaar in de rechtspraak niet altijd (even) concreet getoetst.[913] Ook het onderscheid tussen direct en indirect verwarringsgevaar zal niet altijd duidelijk te maken zijn.

8.5. Bescherming vóór en ná het voeren van de handelsnaam

Uitgangspunt is dat de handelsnaamrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen wanneer onder die handelsnaam een onderneming wordt gedreven. Dat is logisch wanneer men in aanmerking neemt dat het recht op een handelsnaam geen uitsluitend recht is voor een vaststaande periode in een vooraf bepaald territoir (bv. voor heel Nederland). Een verbod kan worden opgelegd aan een onderneming die (i) onder dezelfde of gelijkende naam, (ii) in dezelfde plaats gedreven wordt, (iii) terwijl deze er gelijke of gelijkaardige handel op nahoudt, en, (iv) alleen indien daardoor verwarring of misleiding te duchten is bij het publiek.

Wanneer een onderneming zijn zaak elders in Nederland – in een gebied waar de oudere handelsnaam geen bekendheid bij het publiek geniet – onder dezelfde of een gering afwijkende naam drijft dan rechtvaardigt dat geen verbod. Om dezelfde reden ligt niet voor de hand dat verwarringsgevaar zich zal voordoen wanneer twee handelsnamen niet op hetzelfde moment worden gevoerd. Het is in dat geval immers niet aannemelijk dat tussen de beide namen een botsing plaatsvindt. Er is geen publiek dat op hetzelfde moment met eenzelfde handelsnaam wordt geconfronteerd. Het handelsnaamrecht is een economisch ordeningsrecht. De bedoeling van de wetgever is dat niet wordt ingegrepen wanneer verwarringsgevaar (of misleiding) niet aanwezig

911 HR 26 juni 1970, ECLI:NL:HR:1970:AB6048, *NJ* 1971, 264, m.nt. Wichers Hoeth (*Maastricht Air*); HR 9 juni 1967, *BIE* 1967, 85 (*Saba*). Ook Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 4 augustus 2010, IEPT20100804 (*Holland Hotels/Holland Hotelcheque*); Rb. Arnhem (vzr.) 3 september 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN7720 (*Connect/EU-Connect*); Rb. Amsterdam (vzr.) 12 september 2017, IEF 17098 (*Project Moore Advocaten/Moore Partners*). Te ruim wat mij betreft Rb. Noord-Holland (ktr.) 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (*Werkstation*) waarin werd aangenomen dat indirecte verwarring bestond omdat beide partijen zich toeleggen op zakelijke dienstverlening maar op geheel verschillend vlak (werving & selectie versus beheer van vastgoed).

912 Vgl. Rb. Haarlem (vzr.) 18 december 1990, ECLI:NL:RBHAA:1990:AM1618 (*Circustheater*), het feit dat beide partijen de activiteiten in de amusementsbranche uitvoeren in een bekende badplaats (ookal is het een verschillende badplaats), was relevant.

913 M. de Cock Buning in haar annotatie bij Rb. Breda 16 juli 2003, ECLI:NL:RBBRE:2003:AI5672, *IER* 2003, 75 (*Parklaan*). Een geval waarin het indirecte en directe verwarringsgevaar wel duidelijk werd onderscheiden was Rb. Arnhem (ktr.) 2 december 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BK8783 (*PIN Taxi Ede*) waarin de kantonrechter het verzoek tot wijziging van de handelsnaam afwees wegens gebrek aan handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar, maar gedaagde wel verplicht werd de domeinnaam aan te passen in verband met indirecte verwarring.

is.[914] Toch is het onjuist wanneer men zou aannemen dat een botsing alleen mogelijk is wanneer op hetzelfde moment in dezelfde plaats een onderneming wordt gedreven.[915]

8.5.1. Nawerking

De hoofdregel is dat wanneer de onderneming – althans het handelsnaamgebruik – wordt gestaakt, de gebruiker van de handelsnaam zich nadien niet meer op artikel 5 Hnw kan beroepen tegenover een partij die enige tijd daarna die handelsnaam of een in geringe mate afwijkende handelsnaam gaat voeren. De handelsnaam is vergankelijk en met het staken van gebruik van de handelsnaam geeft de gebruiker van de naam zijn recht in principe prijs.

Slechts als uitzondering op deze hoofdregel geldt het geval van nawerking waarbij een handelsnaam die niet langer gebruikt wordt ter onderscheiding van de onderneming, na het staken van het handelsnaamgebruik toch nog bescherming geniet onder de Hnw omdat de handelsnaam 'nawerkt' in de hoofden van het publiek.[916] In dat geval wordt rekening gehouden met het nog steeds bestaande risico dat verwarring kan ontstaan bij het publiek omtrent een oudere handelsnaam die door de onderneming niet meer actief wordt gevoerd maar die het publiek nog wel aan de onderneming relateert, en een jongere handelsnaam die inmiddels wel actief gevoerd wordt. Ook die verwarring beoogt de Hnw – in het algemeen belang – tegen te gaan.[917]

Hoewel nawerking de uitzondering is, zal het meestal niet zo zijn dat de onderneming die zijn activiteit staakt, de dag nadat hij zijn deuren heeft gesloten, geen enkele handelsnaamrechtelijke aanspraak meer zal hebben, gewoonweg omdat de onderneming en de handelsnaam bij het publiek niet binnen een dag in de vergetelheid raken.[918] Echter, dit laat onverlet dat men, om nawerking voor een aanmerkelijke duur aan te tonen, in de regel toch met stevig bewijs zal moeten komen.

Nawerking kan aan de orde zijn in twee gevallen. In het ene geval is de gehele onderneming gestaakt, en in het andere geval heeft de onderneming haar activiteiten voortgezet, maar onder een andere, nieuwe naam of op een andere locatie. Uit de rechtspraak volgt dat nawerking eerder aan de orde is wanneer een onderneming op zichzelf wel is voortgezet, maar dat dit gebeurde onder een andere naam. In die situatie kan het zijn dat de nieuwe naam geen of slechts moeizaam ingang vindt in de hoofden van het publiek als gevolg van de opgebouwde bekendheid van de eerder gebruikte handelsnaam.[919] Anders gezegd, het publiek weigert (bewust of onbewust) de nieuwe naam 'mentaal' te accepteren.

---

914 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3, verwoordt dit treffend: "*De werkelijke grondslag van het wetsontwerp is een zo groot mogelijke mate van vrijheid", en de wetgever behoort "onze volksaard getrouw, ook hier alle vrijheid te laten die niet hinderlijk is voor eens anders rechtmatige belangen, die niet onbestaanbaar is met de eisen van het handelsverkeer".* Vgl. ook Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), waar in rov. 3.10 op de relevantie van de overweging is gewezen.

915 Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 442.

916 Hof 's-Hertogenbosch 7 februari 1979, ECLI:NL:GHSHE:1979:AB7406 (*Silveren Seepaard*); Rb. 's-Gravenhage 1 december 2011, IEPT20111201 (*Boerenleen*); Rb. Apeldoorn (ktr.) 29 september 1993, ECLI:NL:KTGAPD:1993:AM2119 (*Horizon*); in zekere zin ook HR 25 oktober 1935, ECLI:NL:HR:1935:162 (*Electrolux*) waarin verwarringsgevaar ook na opheffing van het filiaal bleef voortbestaan.

917 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 499; Greup 1931, p. 41.

918 Spoor 2000, p. 340.

919 Vgl. Rb. 's-Gravenhage 1 december 2011, IEPT20111201 (*Boerenleen*) rov. 4.8 en 4.9; Rb. Rotterdam (vzr.) 25 juli 1977, ECLI:NL:RBROT:1977:AM0258 (*Van der Laan*), rov. 5; HR 15 december 1950, ECLI:NL:HR:1950:18 (*Wessanen/Mercurius*).

In de gevallen waarin in de rechtspraak een beroep op nawerking succesvol is gebleken, is vrijwel steeds sprake van een handelsnaam waarvan werd aangenomen dat deze in het verleden een grote bekendheid had en langdurig is gebruikt. Ook het feit dat een beperkt aantal spelers op de betreffende markt aanwezig is, kan een omstandigheid zijn die tot het aannemen van nawerking aanleiding geeft.[920]

Het voorgaande betekent ook dat wanneer het gebruik van een handelsnaam wordt gestaakt en na enkele jaren van onbruik weer wordt opgevat, in beginsel sprake zal zijn van nieuw handelsnaamgebruik waarbij geen beroep toekomt op de prioriteit van het eerdere gebruik, tenzij nawerking gedurende die gehele tussenliggende periode kan worden aangetoond.[921]

Wanneer de voormalig gebruiker van de nawerkende handelsnaam zijn onderneming onder die naam heeft gestaakt, heeft hij in zekere zin niet langer een eigen beschermenswaardig belang bij die naam.[922] Wanneer de onderneming haar activiteiten volledig gestaakt heeft, zal een latere gebruiker van een gelijkende handelsnaam mogelijk commercieel voordeel trekken uit de (reputatie van de) vroegere handelsnaam van een ander, maar is minder goed in te zien welk handelsnaamrechtelijk nadeel de voormalig gebruiker van de inmiddels gestaakte handelsnaam hierdoor lijdt. Nu is het natuurlijk zo dat voor optreden op de voet van artikel 5 Hnw niet vereist is dat de eisende partij schade lijdt, maar het lijkt verdedigbaar dat het belang bij een handelsnaamrechtelijk verbod in verband met nawerking op de voet van artikel 5 Hnw in hoofdzaak ziet op het algemeen belang dat gediend is bij het voorkomen van misleiding en verwarring.[923] Eventueel zou met een beroep op het leerstuk van de onrechtmatige daad aanvullende bescherming kunnen worden verkregen.[924] Het belang van de voormalig gebruiker van de nawerkende handelsnaam om zich te verzetten tegen gebruik van een overeenstemmende naam lijkt eerder aanwezig in het geval de onderneming nog wel bestaat maar een naamsverandering heeft doorgevoerd. Wanneer die naamsverandering nog onvoldoende bij het publiek is doorgedrongen is het voorstelbaar dat het verwarringsgevaar dat ontstaat tussen de oude handelsnaam en de naam van een derde commercieel nadeel voor de voormalig – en eerdere rechtmatige – gebruiker van de handelsnaam tot gevolg heeft.

In Hoofdstuk 5 is ingegaan op de trend dat het handelsnaamrecht in steeds mindere mate dienstig is aan het algemeen belang en steeds meer een uitsluitend recht van de eerdere gebruiker van de handelsnaam is geworden. Dat zou een extra aanleiding kunnen zijn om handhaving van handelsnaamrechten ex artikel 5 Hnw op basis van een niet langer gevoerde maar slechts nawerkende handelsnaam alleen in uitzonderingsgevallen te aanvaarden.

---

920 Rb. Zeeland-West-Brabant 18 mei 2016, IEF 16003 (*Homeparts*), rov. 3.45.

921 Rb. Arnhem 4 november 1981, ECLI:NL:RBARN:1981:AM0668 (*Groentehal Zuid*). Een korte onderbreking daarentegen, doet het recht op de handelsnaam niet zonder meer vervallen: vgl. Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 3 september 1991, ECLI:NL:RBSHE:1991:AK2040 (Gateway); Rb. Gelderland (vzr.) 21 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:1248 (*Helldorfer*), rov. 4.7.

922 Zie over het geval van handelsnaamgebruik na faillissement Van Oerle in zijn annotatie bij Rb. Dordrecht (vzr.) 29 oktober 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517, *IER* 2010, 6 (*Bellevue*).

923 Greup 1931, p. 41; Pfeffer 1938, p. 110-125.

924 In Hof 's-Gravenhage 17 september 1992, ECLI:NL:GHSGR:1992:AH4948, *BIE* 1993, 50, m.nt. Boekman, IEPT19920917, m.nt. Van Engelen (*Corocor*), nam het hof geen onrechtmatigheid of schending van de Hnw aan. Het hof overwoog wel dat in de regel een zekere plicht bestaat om datgene te doen en te laten wat nodig is teneinde verwarring zoveel mogelijk te voorkomen.

8.5.2. Voorbereidingshandelingen

De spiegelbeeldige situatie is de 'vooruitwerkende handelsnaam'[925] waarover ik al schreef in paragraaf 4.5.2. Daar besprak ik dat ook het gebruik van een naam in het kader van voorbereidingshandelingen onder omstandigheden kan volstaan om het gebruik van de handelsnaam als 'rechtscheppend' gebruik te kwalificeren, als het gebruik een (extern) publiek bereikt[926] en sprake is van handelingen die kwalificeren als publieke inbezitneming.

Dat een zeker extern gebruik voldoende kan zijn voor kwalificatie van het teken als een handelsnaam, impliceert nog niet dat daarmee ook steeds kan worden opgetreden tegen latere gebruikers van een identieke of gering afwijkende handelsnaam. Voor rechtscheppend gebruik van de handelsnaam is een beschermenswaardige bekendheid van de handelsnaam geen vereiste.[927] Die eis moet wel worden vervuld op het moment dat op basis van de in voorbereiding zijnde handelsnaam handhavend wordt opgetreden tegen een handelsnaam van latere datum.

De rechtspraktijk laat zien dat zelden (een handhavende) aanspraak wordt gemaakt op de bescherming van een handelsnaam op basis van enkel gebruik dat in de voorbereidende fase van de onderneming heeft plaatsgevonden, hoogstwaarschijnlijk omdat het in de regel lastig zal zijn om al de vereiste beschermenswaardige bekendheid aan te tonen.[928] De voorbereidingshandelingen worden in conflictsituaties vaker gebruikt om in defensief opzicht prioriteit van gebruik aan te tonen, in de zin dat beoogd wordt aan te tonen dat het eerste gebruik van de handelsnaam van gedaagde, van eerdere datum is dan het gebruik van de handelsnaam (of het merk op basis van artikel 5a Hnw) op basis waarvan door eiseres de aanval wordt ingezet.[929|930] De situatie dat met een handelsnaam wordt opgetreden tegen (inbreukmakend) gebruik van een jongere handelsnaam welk gebruik zich nog in de voorbereidende fase bevindt, doet zich vaker voor. De voorbereidingshandelingen worden dan meestal als dreigende inbreuk, in de zin van dreigend verwarrings*gevaar*, gekwalificeerd (zie daarover paragraaf 8.14).[931]

8.6. De relevante omstandigheden bij de beoordeling van verwarringsgevaar

Artikel 5 Hnw noemt enkele feitelijke omstandigheden die in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar. Verwarringsgevaar kan

925 In de woorden van Van Nispen, in: *GS Onrechtmatige daad* 2018, IV.6.3.7.

926 HR 19 april 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5001, *NJ* 1985, 790, m.nt. Wichers Hoeth (*Consulair/Air Holland*). Maar ook HR 6 september 1962, ECLI:NL:HR:1962:73, *BIE* 1963, 59, m.nt. Boekman (*Apollohotel II*) waarin de voorbereidingshandelingen voor een naamswijziging onvoldoende waren omdat deze onvoldoende tot het publiek was doorgedrongen.

927 Conclusie van A-G Langemeijer bij HR 28 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3656, *NJ* 2002, 104, m.nt. Verkade (*Rowa/Hooters*), rov. 2.30. Eenzelfde lage eis geldt in het geval van een voortgezet gebruik van een handelsnaam die uit een faillissement is overgenomen; Hof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9630 (*Vos Installateurs/Vos Installatietechniek*).

928 Rb. Zwolle (vzr.) 3 juni 1996, ECLI:NL:RBZWO:1996:AK2203 (*Flevonet*).

929 Hof Amsterdam 19 februari 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AM2299 (*Vision Networks*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 27 november 2017, IEF 17305 (*Mout/Foodhall Mout*).

930 Er zijn echter ook gevallen waar op basis van voorbereidend gebruik met succes de aanval wordt ingezet: Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 1 juni 2011, ECLI:NL:RBZLY:2011:BT6480 (*Chip4power*); Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 17 september 2007, ECLI:NL:RBSHE:2007:BB3761 (*Forum Hypotheken*).

931 Rb. Rotterdam 7 februari 2018, IEF 17513 (*Flippin' Burgers*); Rb. Amsterdam (vzr.) 7 november 2013, IEPT20131107 (*Ekirana*); Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 2 februari 2011 (ex parte), IEF 9593 (*CosMedic/CosMedique*).

bestaan wanneer sprake is van twee dezelfde namen of namen die slechts in geringe mate van elkaar afwijken, wanneer tevens een overlap bestaat voor wat betreft de aard van de beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn.

Uit de Memorie van Toelichting bij de Hnw kan worden afgeleid dat de feitelijke omstandigheden die in artikel 5 zijn genoemd slechts (niet-limitatieve) wegwijzers zijn aan de hand waarvan het bestaan van verwarringsgevaar (mede) kan worden beoordeeld.[932] Dit is door de Hoge Raad nog eens bevestigd in zijn beschikking inzake *Restaurant Bali* uit 1963.[933] De Hoge Raad bevestigde dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening dient te worden gehouden met alle omstandigheden die in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd in het gegeven geval verwarringsgevaar in de hand werken of tegengaan. In bedoelde zaak werd benadrukt dat "alle factoren kunnen meetellen, mits de daardoor te duchten verwarring maar *verband houdt met* de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn".[934] Dat verwarringsgevaar bleek in *Restaurant Bali* niet te duchten onder meer omdat de respectievelijke ondernemingen verschillend waren als gevolg van de "standing" van de restaurants, "welke wordt bepaald door het soort publiek, dat het bezoekt, door de allure van inrichting en prijslijsten en door de prijzen die berekend worden". In de literatuur en rechtspraktijk is met name blijven hangen dat alle omstandigheden meewegen, maar is de vraag of de in aanmerking te nemen omstandigheden in verband staan tot de aard van de onderneming en de vestigingsplaats, uit beeld geraakt.[935] In de beschikking van 4 december 2015 heeft de Hoge Raad verwezen naar de beschikking in *Restaurant Bali* en geoordeeld dat uit die beschikking volgt dat alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen bij het beantwoorden van de vraag of verwarringsgevaar bestaat, en dat mede de vormgeving van de gebruikte logo's in de beoordeling mag worden betrokken, omdat deze mede de visuele waarneming van de handelsnamen kunnen beïnvloeden.[936] Daarmee is de verruiming door de Hoge Raad bevestigd. Hoewel ik meen dat de Hoge Raad in 1963 mogelijk een beperktere opvatting voor ogen had, kan ik mij in de verruiming goed vinden.

Opgemerkt zij nog dat, hoewel niet steeds noodzakelijk is dat de twee tegenover elkaar staande handelsnamen in dezelfde plaats gevestigd zijn, of exact dezelfde ondernemingsactiviteiten uitvoeren, de criteria uit artikel 5 Hnw in zekere (ruime) zin wel cumulatieve voorwaarden zijn voor het aannemen van verwarringsgevaar. Als de handelsnamen in het geheel niet bij het publiek bekend zijn in hetzelfde territoir, of de handelsnamen gevoerd worden door ondernemingen die op bedrijfsmatige terreinen actief zijn die geen enkel raakvlak met elkaar hebben, zal het in de regel wellicht tot beperkt feitelijk verwarringsgevaar kunnen komen dat het gevolg is van onoplettendheid, maar niet tot het (handelsnaamrechtelijk relevante) verwarringsgevaar waartegen de Hnw bescherming beoogt te bieden. Zelfs de eventuele omstandigheid dat de twee handelsnamen identiek zijn, is dan onvoldoende.[937]

---

932 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 5.

933 HR 28 maart 1963, ECLI:NL:HR:1963:66, *BIE* 1963, 49 (*Restaurant Bali*).

934 De nuance wordt helder geduid door A-G Bakhoven in de conclusie bij genoemde beschikking van 28 maart 1963, kenbaar uit *BIE* 1963, 49.

935 O.a. Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 247.

936 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*). Ook Hof 's-Hertogenbosch 23 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5493 (*Van der Valk Eindhoven-Best*).

937 Vgl. conclusie van A-G Minkenhof bij HR 9 juni 1967, *BIE* 1967, 85 (*Saba*).

Voorts is van belang dat het al dan niet bestaan van verwarringsgevaar in zekere zin een momentopname is. De feitelijke situatie kan op het ene moment een verbod rechtvaardigen terwijl enkele jaren later geoordeeld dient te worden dat twee handelsnamen onvoldoende met elkaar overeenstemmen om tot verwarringsgevaar te leiden. De aard van de ondernemingsactiviteiten kan in de tussentijd wijzigen, het (geografische) verzorgingsgebied kan veranderen, maar ook het onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam kan groter of kleiner worden.[938]

8.7. Dezelfde naam of slechts in geringe mate afwijkend

De eerste, en meest wezenlijke factor, is dat de twee handelsnamen een behoorlijke mate van overeenstemming moeten vertonen. In de woorden van artikel 5 Hnw: de te vergelijken handelsnamen moeten gelijk zijn of slechts in geringe mate van elkaar afwijken. Of daarvan sprake is, is een erg feitelijke vraag en beantwoording van de vraag of de handelsnamen *te veel op elkaar lijken* of juist *onvoldoende op elkaar lijken* is geen sinecure.

In de vroegere jurisprudentie werd bij de vraag naar overeenstemming eerst beoordeeld welk bestanddeel van de handelsnaam het hoofdbestanddeel van de handelsnaam was. Indien de aangevallen handelsnaam overeenstemde met dat hoofdbestanddeel werd vrijwel automatisch aangenomen dat verwarringsgevaar op de loer lag, zelfs als de lengte van de te vergelijken handelsnamen zeer verschillend was.[939] Dat lijkt tegenwoordig wat te kort door de bocht. Bij de vergelijking van twee handelsnamen moeten deze namen in hun geheel met elkaar worden vergeleken.[940] Het is niet de bedoeling dat bestanddelen die onderdeel vormen van een meeromvattende handelsnaam (losse woorden of delen van woorden) separaat met de handelsnaam van een ander worden vergeleken.[941] De omstandigheid dat de ene handelsnaam slechts uit één woord bestaat en de aangevallen handelsnaam uit meerdere woorden kan derhalve meewegen bij de vergelijking (en van invloed zijn op de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming).[942] Wel is het toegestaan om tegenover elkaar staande handelsnamen te analyseren door individualiseerbare bestanddelen die tezamen de handelsnaam vormen, te identificeren en hun eventuele betekenis in aanmerking te nemen.[943]

938 O.a. in HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*) en Rb. Groningen (vzr.) 21 december 2007, IEPT20071221 (*Runner Hardloopcentrum/Runnersworld*) deed zich de situatie voor dat de beschermingsomvang van de ingeroepen handelsnamen door ontwikkelingen op taalkundig vlak, verminderd is.

939 HR 15 april 1926, ECLI:NL:HR:1926:149 (*Sanitas*); HR 24 september 1928, ECLI:NL:HR:1928:373 (*Nuss*); Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 89.

940 Greup 1931, p. 48; HR 2 april 1928, ECLI:NL:HR:1928:234 (*Van Kempen*); vgl. ook Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 juli 2015, IEPT20150708 (*Voetbalreizen.com*); Rb. Utrecht (vzr.) 6 april 1999, ECLI:NL:RBUTR:1999:AM3001 (*Gilde Nederlandse Steenhouwers*).

941 Hof 's-Hertogenbosch 26 oktober 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AR7515 (*Explicit/Explicit Knowledge*). Onjuist acht ik dan ook Rb. Amsterdam (vzr.) 24 oktober 2016, IEPT20161024 (*Local/Studio Local Affairs*) waarin de handelsnaam STUDIO LOCAL AFFAIRS werd ontleed. Eerst werd aangenomen dat in de praktijk de naam kortweg bekend zal komen te staan onder de naam LOCAL AFFAIRS om vervolgens te oordelen dat binnen die naam 'LOCAL' dominant is, welk deel identiek is aan de ingeroepen handelsnaam. Enigszins vergelijkbaar Rb. Roermond (ktr.) 7 juli 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BN0568 (*Autoschade Venray/Schadenet Venray*), waarin de kantonrechter ervan uitgaat dat het publiek bij het waarnemen een onderscheid maakt in een component 'naam' en een component 'ondernemersactiviteit' welke componenten apart vergeleken worden.

942 Rb. Oost-Brabant (vzr.) 27 januari 2020, IEF 18978 (*WAES/Connect Ways*).

943 Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*), rov. 3.2.4.

Ondanks dat overeenstemming op een klein deel van de te vergelijken handelsnaam veelal van te geringe betekenis is om tot overeenstemming van de gehele handelsnamen te concluderen, hangt het steeds van de omstandigheden van het geval af of voldoende overeenstemming bestaat.

Verwarringwekkende overeenstemming van handelsnamen kan niet gerechtvaardigd worden doordat de latere gebruiker van een handelsnaam zijn eigen familienaam als hoofdbestanddeel van de handelsnaam voert. Het is vaste rechtspraak dat gebruik van de eigen naam geen rechtvaardigingsgrond vormt wanneer verwarring te duchten is.[944] Een eventuele (gedeelde) familieachtergrond kan het bestaan van verwarringsgevaar juist versterken.[945] Evenmin bestaat een rechtvaardiging voor het creëren van verwarringsgevaar in het gebruik van geografische aanduidingen die de vestigingsplaats duiden.[946] De verwarringwekkende overeenstemming kan ook in dat beschrijvende bestanddeel bestaan.

Hoewel handelsnamen in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken, geldt de grondgedachte dat verwarring met name ontstaat door overeenstemming in het dominante onderdeel van de naam, onverkort. Niet alle bestanddelen hebben per definitie dezelfde onderscheidende kracht en impact op het publiek. Het is daarom wel juist om te beoordelen of bepaalde elementen uit een handelsnaam meer dominant of onderscheidend zijn dan andere bestanddelen, in de zin dat deze bestanddelen door hun onderscheidende kracht of door een visuele afwijking,[947] door het publiek in het bijzonder zullen worden aangemerkt als aanduiding van de identiteit van de onderneming.[948] Juist door overname van de dominante bestanddelen kan bij het publiek de gedachte postvatten dat een commercieel verband tussen beide ondernemingen bestaat zodat van indirect verwarringsgevaar sprake is.[949] In dit proces moet men wel voorzichtigheid betrachten. Niet zelden vliegt de rechter uit de bocht bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, door in een quasi-merkenrechtelijke modus te schieten waarbij de relevantie van beschrijvende (overigens veelal van de ingeroepen handelsnaam afwijkende) bestanddelen volledig wordt weggeschreven omdat ze enkel beschrijvend zouden zijn (waarover in paragraaf 8.7 uitgebreid).[950]

---

944 HR 22 februari 1934, ECLI:NL:HR:1934:284 (*Geskus & Co*); Rb. Rotterdam 9 augustus 2017, IEF 17062, ECLI:NL:RBROT:2017:6198 (*Familienaam loodgieter*); Rb. Gelderland 24 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4180 (*Van Dam Grond- en Sloopwerk*); Rb. Den Haag 10 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4772 (*Meering Touringcars*); Rb. Arnhem 4 juli 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BX4370 (*Asiatico*); Rb. Groningen 28 januari 2011, IEPT20110128 (*Nieuwenhuis Verhuizingen*); Rb. Arnhem (vzr.) 7 juni 1999, ECLI:NL:RBARN:1999:AH7900 (*Bouwman*); Rb. Haarlem (vzr.) 30 december 1988, ECLI:NL:RBHAA:1988:AM1320 (*Gorter Branddeurenfabriek/Balm en Gorter Branddeuren*). MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 3543, p. 5, bij art. 5 Hnw.

945 Hof Amsterdam 14 juli 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2120 (*Ibink Juweliers/Van Slobbe & Ibink*).

946 Hof 's-Gravenhage 8 december 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AZ6594 (*Eemland Reizen/Eemland Express*). Zie ook Gielen in zijn annotatie bij Rb. Arnhem (vzr.) 11 januari 2002, ECLI:NL:RBARN:2002:AD8056, *IER* 2002, 20 (*De Gelderse Poort*).

947 Hof Amsterdam 26 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1046 (*CVmaker/CVwizard*).

948 HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223, *BIE* 1999, 52, m.nt. Verkade (*Stermij*); Hof 's-Gravenhage 18 januari 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BB9078, *BIE* 2007, 138 (*Juconi*); Hof 's-Hertogenbosch 20 juli 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AQ5691 (*Atos*); Hof Amsterdam 30 september 1993, ECLI:NL:GHAMS:1993:AM2046 (*Maxa Zelfbedieningsgroothandel/Makro Zelfbedieningsgroothandel*); Rb. Maastricht 26 september 2007, IEPT20070926 (*Atlas Hotels*); Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 14 april 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BI8494 (*Kwik-Fit/Auto-Kwik-Service Kampen*); Rb. 's-Gravenhage 16 december 2011, IEPT20111216 (*Duinrand Financiële Dienstverleners en Duinrand Makelaars in Assurantiën/Duinrand Bollenstreek*); Hof Arnhem 7 februari 2012, IEPT20120207 (*'t Haveke/Landgoed 't Haveke*).

949 Rb. Amsterdam 22 september 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BP7509 (*Boost Concepts/Boost Brands*).

950 Onjuist acht ik: Rb. Arnhem (vzr.) 12 december 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BG9321 (*Carspotter/Huisspotter*), rov. 4.25 waar overeenstemming en verwarringsgevaar werd aangenomen met de volgende overweging: *"Het kenmerkende deel van beide namen lijkt te zijn 'spotter'. De woorden 'Car' en 'Huis' geven immers slechts aan wat kan worden gespot."*

Sommige bestanddelen van de handelsnamen beklijven beter bij het publiek dan andere bestanddelen. In handelsnamen die zijn opgebouwd uit verschillende bestanddelen waarvan ook een familienaam onderdeel uitmaakt, zal het vaak de familienaam zijn die de aandacht van het publiek trekt.[951] Het publiek zal ook veelal naar de ondernemingen verwijzen door gebruik te maken van die familienamen.[952] Dit gaat overigens niet altijd op. Het is mede afhankelijk van de vraag of een bepaalde familienaam vaak voorkomt of juist zeldzaam is[953] en van wat in de specifieke branche gebruikelijk is.[954] Net als de familienamen zijn ook fantasieaanduidingen, als onderdeel van samengestelde tekens vaak in staat om beter te blijven hangen in de herinnering van het publiek.[955] Beter dan bijvoorbeeld afkortingen die bij een aanzienlijk deel van het publiek niet direct een concrete betekenis oproepen,[956] hoewel deze anderzijds wel weer het meest opvallende deel van een handelsnaam kunnen uitmaken wanneer zij meer onderscheidend zijn dan bijvoorbeeld beschrijvende toevoegingen.[957|958] De betekenis van de afkorting is daarbij minder relevant.[959] Ook een (taalkundig) ongebruikelijke schrijfwijze kan een woordbestanddeel een dominant karakter geven ten opzichte van andere elementen uit de handelsnaam.[960]

---

951 HR 24 september 1928, ECLI:NL:HR:1928:373 (*Nuss*); HR 20 januari 1930, ECLI:NL:HR:1930:126 (*Schuler*); Hof Amsterdam 21 mei 1982, ECLI:NL:GHAMS:1982:AM0760 (*Wilms Floet Sport/Sporthuis Wilms Floet*); Rb. Den Haag (vzr.) 30 juni 2016, IEF 16105 (*De Vries Schoenen II*); Rb. Arnhem (vzr.) 8 september 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BF0746 (*Keurslagerij*); Rb. 's-Gravenhage 9 mei 2012, IEPT20120509 (*Soonius*); Rb. Almelo 5 april 2006, ECLI:NL:RBALM:2006:AW1835 (*Boels*); Rb. Arnhem (vzr.) 7 juni 1999, ECLI:NL:RBARN:1999:AH7900 (*Bouwman*); Rb. Amsterdam (vzr.) 6 september 2007, IEPT20070906 (*Royal Asscher Diamonds*); Rb. Amsterdam (vzr.) 9 januari 1992, ECLI:NL:RBAMS:1992:AM1969 (*Creative Search I*). Zeer stellig op dit punt ook Scholten in zijn annotatie bij HR 24 augustus 1934, ECLI:NL:HR:1934:58, *NJ* 1935, 65 (*H. Lind*) die aangeeft dat de familienaam in een handelsnaam domineert en bij twee handelsnamen met dezelfde familienaam in een provinciestad altijd verwarringsgevaar bestaat; Greup 1931, p. 48; Pfeffer 1938, p. 96.

952 HR 18 december 1933, ECLI:NL:HR:1933:14 (*Sweens*).

953 O.a. Rb. Den Haag 25 september 2019, IEF 18713 (*Arjan van Vliet Hoveniersbedrijf/AVV Hoveniers*); Rb. Zwolle-Lelystad (ktr.) 9 mei 2012, IEF11303 (*Smit Telecom*); Rb. Zutphen 2 maart 2007, IEPT20070302 (*Holtrigter*); Rb. Zutphen 16 februari 1984, ECLI:NL:RBZUT:1983:AM0875 (*De Vries*).

954 Hof 's-Hertogenbosch 7 februari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BH3038 (*Bloks/Blok&Boeije*), rov. 3.51-3.52 waarin verwezen wordt naar Hof Amsterdam 11 oktober 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AK4586 (*Bartels Advocaten*): "*Onder omstandigheden hoeft het gebruik van geslachtsnaam in de handelsnaam niet aanstonds tot verwarring aanleiding te geven. Hier is van belang dat advocatenkantoren een afzonderlijke branche vormen met hun eigen gebruiken. Daar wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de geslachtsnaam van de advocaat in de handelsnaam waarbij de persoonlijke en de vertrouwensband tussen de advocaat en zijn cliënt een belangrijke rol speelt. Voor autoschadebedrijven geldt een zodanig band slechts in beperkte mate.*"

955 Hof Amsterdam 24 december 2013, IEF 13389 (*Altrex/Alex*); Rb. Den Haag (vzr.) 28 juli 2015, IEF 15154 (*Babytank Martial Arts/Baby Tank Industries*); Rb. Zutphen 24 april 1991, ECLI:NL:RBZUT:1991:AM1619 (*Mercado*).

956 Rb. Rotterdam 2 april 2008, IEPT20080402 (*TBI/TIB);* Rb. Den Haag 25 september 2019, IEF 18713 (*Arjan van Vliet Hoveniersbedrijf/AVV Hoveniers*), rov. 4.9. Voor zover de afkorting bij het publiek al de betekenis oproept van de woorden die door de letters worden uitgedrukt, betekent dat nog niet dat de handelsnaam bestaande uit de afkorting in geringe mate afwijkt van de uitgeschreven handelsnaam, alleen al omdat de tekens visueel en auditief in belangrijke mate kunnen afwijken.

957 Greup 1931, p. 29-30; Hof Amsterdam 31 maart 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2124 (*HWH*); Rb. Amsterdam (vzr.) 22 januari 2009, IEF 7501 (*HPG/HPG en Holland Property Group*): HPG wel inbreuk, Holland Property Group niet; Rb. Arnhem (vzr.) 21 augustus 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BF0594 (*EBW Installatietechnieken I*); Rb. 's-Hertogenbosch 12 mei 2010, ECLI:NL:RBSHE:2010:BM5222 (*Boco Chemie/CWS Boco*); Rb. Maastricht (vzr.) 24 november 2011, IEF 10589 (*BIQ Architecten/BIC Architecten*); Rb. Amsterdam (vzr.) 24 februari 2000, ECLI:NL:RBAMS:2000:AM2903 (*TTP*).

958 Hoewel ook wel wordt aangenomen dat een uit een lettercombinatie en afkorting van beschrijvende aanduidingen bestaande handelsnaam weinig onderscheidend is. Rb. Gelderland (vzr.) 26 juni 2013, IEPT20130626 (*ECEM/ECEMed*).

959 Hof Amsterdam 31 maart 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2124 (*HWH*).

960 Hof Arnhem 13 september 2011, IEPT20110913 (*Otoplus/Oto Nijkerk*); Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 14 april 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BI8494 (*Kwik-Fit/Auto-Kwik-Service Kampen*).

Soms is de toevoeging van beschrijvende aanduidingen – voor de activiteiten van de onderneming of de vestigingsplaats[961] – of het omkeren van de woordvolgorde van bestanddelen al genoeg om voldoende afstand te creëren.[962] Indien het toevoegen van beschrijvende kenmerken of het enkele omkeren van de woordvolgorde van bestanddelen uit de naam volstaat, kan worden aangenomen dat de ingeroepen handelsnaam niet bijzonder onderscheidend zal zijn. Het gebeurt echter ook dat de toevoeging van een beschrijvend woord aan de latere handelsnaam misschien wel het gevaar voor directe verwarring wegneemt omdat bij een loutere vergelijking van de tekens in visueel opzicht voldoende afstand wordt gehouden, maar dat deze toevoeging juist indirect verwarringsgevaar in de hand werkt, omdat het publiek daardoor zal menen dat een groep van ondernemingen bestaat, die allemaal hetzelfde – dominante – bestanddeel in hun naam voeren, aangevuld met een beschrijvende aanduiding om de verschillende entiteiten, afzonderlijke bedrijfsactiviteiten of nevenvestigingen van elkaar te onderscheiden.[963] In het bijzonder is die kans reëel wanneer de beschrijvende component behoort tot dezelfde categorie begrippen als de beschrijvende component van de eerdere gebruiker van de handelsnaam, zoals ter aanduiding van de branche.[964] In paragraaf 8.10 wordt het onderwerp onderscheidend vermogen uitvoerig behandeld.

8.7.1. Geringe afwijking versus merkenrechtelijke overeenstemming

De bewoording van artikel 5 Hnw wijkt af van de voorwaarden die gelden voor het optreden tegen gelijkende tekens in het merkenrecht (daar wordt immers vereist dat merktekens *overeenstemmen* en niet dat deze *in geringe mate afwijken*). In letterlijke zin lijkt de handelsnaamrechtelijke toets

---

961 Hof Amsterdam 13 juli 2010, IEPT20100713 (*The Agenda*); Hof 's-Hertogenbosch 23 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5493 (*Van der Valk Eindhoven-Best*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 14 maart 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 (*Syro Stone*); Rb. Assen 16 november 2011, ECLI:NL:RBASS:2011:BU5765 (*Wedding fair*); Rb. Utrecht 5 februari 2008, IEPT20080205 (*Boulevard*). Toevoeging plaatsnaam onvoldoende: Hof Amsterdam 23 november 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BP8875 (*City Spa/City Spa Amsterdam*).

962 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 500, Arkenbout 1991, p. 33; Hof 's-Hertogenbosch 23 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5493 (*Van der Valk Eindhoven-Best*); Hof 's-Hertogenbosch 20 september 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AZ2427 (*Welzorg/Zorgwel*); Rb. Noord-Nederland 1 april 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:1655 (*Direct ICT/ICT-Direct*); Rb. Gelderland (vzr.) 25 juni 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:5562 (*Verklaringvanerfrecht.nl/Goedkopeverklaringvanerfrecht.nl*) en Rb. Midden-Nederland (vzr.) 16 juli 2014, IEPT20140716 (*Verklaringvanerfrecht.nl/Verklaring-erfrecht.nl*); Rb. Amsterdam (vzr.) 4 oktober 2012, IEF 11912, m.nt. Schmutzer (*Medieval Torture Museum*); Rb. Utrecht 5 februari 2008, IEPT20080205 (*Boulevard*). *Anders*: Rb. Utrecht (vzr.) 19 februari 2010, IEPT20100219 (*Spakenburg Paling*); Hof 's-Hertogenbosch 7 november 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU6784 (*Auto-Campingsport Deurne/De Wit Auto-Camping-Sport*) waarin werd overwogen dat de handelsnaam die twee van de drie elementen 'auto', 'camping' en 'sport' bevat, ongeacht de volgorde, inbreuk maakt op de handelsnaam 'Auto-Campingsport Deurne BV' en dat zelfs de toevoeging van een plaatsnaam of (niet ongebruikelijke) familienaam niet tot een andere conclusie leidt.

963 Hof 's-Hertogenbosch 5 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2424 (*Sunsation/Sunsational Tanning*); Hof Arnhem-Leeuwarden 15 december 2016, IEPT20161215 (*Qompas/Qompas Groep*); Hof 's-Gravenhage 4 april 1996, ECLI:NL:GHSGR:1996:AM2565 (*Woudenberg*); Rb. Noord-Holland 15 juli 2014, IEF 14056 (*BKR/BKR Bedrijven*); Rb. Breda (ktr.) 23 juli 2009, ECLI:NL:RBBRE:2009:BK4902 (*Moto Place*), rov. 3.8; Rb. Almelo (ktr.) 8 juni 2007, IEPT20070608 (*Iets Anders*); Rb. Arnhem (vzr.) 30 juli 1991, ECLI:NL:RBARN:1991:AM1725 (*Fruitagenturen Elst/Fruitagentuur Holland*).

964 Hof 's-Hertogenbosch 7 februari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BH3038 (*Bloks/Blok&Boeije*), rov. 3.2.4: *"de tweede component, namelijk die van de branche waarin de onderneming participeert – Autoschade – is (vrijwel) gelijkluidend. Deze gelijkluidendheid in samenhang met de eerste vier letters (Blok) kan de gedachte oproepen of versterken, dat ook overigens sprake is van een gelijke naam"*; Rb. Amsterdam (vzr.) 2 april 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1822 (*Kleding.nl*), waarbij de voorzieningenrechter oordeelde dat de toevoeging van de extensies <.com> en <.nl> verwarring in de hand werkte. In zekere zin ook aan de orde in: Hof Amsterdam 16 december 1982, ECLI:NL:GHAMS:1982:AM0873, *BIE* 1984, 15, met kritische annotatie van Boekman (*Employment Services/Employment Consultants*), waarin de toevoeging van een (afwijkend) woord het verwarringsgevaar vergrootte omdat het toegevoegde woord, net als de toevoeging in de eerdere handelsnaam, een woord uit de Engelse taal was.

strenger te zijn – in de zin dat minder snel sprake zal zijn van de benodigde mate van overeenstemming – dan de merkenrechtelijke toets. Uit hetgeen hiervoor besproken is volgt evenwel dat niet slechts bij nagenoeg gelijke handelsnamen een verbod krachtens artikel 5 Hnw op zijn plaats kan zijn. In de praktijk lijkt het verschil tussen de merkenrechtelijke en handelsnaamrechtelijke toets dan ook beperkt.[965]

De regels ter beoordeling van de overeenstemming van merken zijn het resultaat van een groot aantal (Europese) harmoniserende wetgevingshandelingen en de rechtspraak van het Hof van Justitie. Mede gelet op het feit dat merk en handelsnaam in hun functioneren als onderscheidingstekens steeds moeilijker van elkaar kunnen worden onderscheiden (zie Hoofdstuk 10),[966] is het logisch dat het merkenrechtelijke beoordelingskader ook in de (nationale) handelsnaamrechtelijke rechtspraak benut wordt om vast te stellen of twee handelsnamen op ongeoorloofde wijze met elkaar overeenstemmen. Zo wordt ook in de handelsnaamrechtelijke rechtspraak overwogen dat het publiek bij de beoordeling van de overeenstemming meer aandacht schenkt aan het begindeel van de handelsnamen,[967] en dat het publiek de handelsnamen in de regel niet direct naast elkaar ziet of kan vergelijken waardoor het publiek de verschillen niet snel zal opmerken.[968] Ook wordt bij de vergelijking van de handelsnamen steeds gekeken naar de overeenstemming van de tekens op auditief, visueel en begripsmatig niveau.[969|970] De praktijk laat zien dat wanneer in een procedure een beroep wordt gedaan op zowel merkrechten als handelsnaamrechten, geregeld

965 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 249; Van Oerle 2001, p. 100. O.a. Hof Amsterdam 30 juni 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2238 (*Kijkshop/Autokijkshop*); Hof 's-Hertogenbosch 28 december 1993, ECLI:NL:GHSHE:1993:AM2164 (*Scapino/Scarpissima*); Boekman in haar annotatie bij HR 9 februari 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC0733, *BIE* 1980, 35 (*Diko*). *Anders*: Arkenbout 1987, p. 37, overigens op basis van rechtspraak van het Benelux Gerechtshof daterend van voor de Europese rechtspraak vanaf HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528 (*Puma/Sabel*); Rb. 's-Gravenhage 22 augustus 2012, *DomJur* 2012-884 (*Prescan/Privatescan*) waarin is overwogen dat de handelsnamen "*niet in slechts geringe mate afwijken maar zélfs niet overeenstemmen*".

966 Zoals ook volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie, waaronder HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, *IER* 2007, 102, m.nt. Gielen (*Céline*).

967 In Rb. Den Haag (vzr.) 22 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7854 (*Brunel/Brunet*) overwoog de rechter dat bij de beoordeling van overeenstemming het eerste deel van de handelsnaam meer aandacht krijgt en daarom van zwaarder gewicht is (vgl. Gerecht van Eerste Aanleg 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02 (*Mundicor*).

968 Hof 's-Hertogenbosch 7 februari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BH3038 (*Bloks/Blok&Boeije*), rov. 3.2.3; Rb. Den Haag (vzr.) 16 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:8191 (*De Vries Schoenen I*).

969 Hof Arnhem 1 februari 2005, gepubliceerd bij HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU4616, *BIE* 2006, 89 (*Life Fit Centre Hengelo*); Hof Arnhem 17 augustus 1999, BIE 2000, 22 (*Total Design/Total Sign*); Rb. Den Haag (vzr.) 30 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:14182 (*Finext/Finaxe*); Rb. Oost-Brabant (vzr.) 30 maart 2018, IEF 17598 (*LEF! Kinderschoenen*); Rb. Noord-Nederland (vzr.) 13 september 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3480, *IER* 2018, 43, m.nt. Geerts (*Yoghurt Barn/Yoghurt Farm*); Rb. Midden-Nederland 15 november 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5651 (*Domicilie/Domica*); Rb. Amsterdam (vzr.) 12 september 2017, IEF 17098 (*Project Moore Advocaten/Moore Partners*); Rb. 's-Gravenhage 22 augustus 2012, *DomJur* 2012-884 (*Prescan/Privatescan*); Rb. Rotterdam 29 september 2018, IEF 17997 (*Lawfox/LawFort*); in Rb. Almelo (vzr.) 22 november 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BY5499 (*Klict/Qlict*) en Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 18 december 2012, IEPT20121218 (*Publiek/PBLQ*) speelde de verschillende uitspraak een rol.

970 Ook de kennis van een vreemde taal bij het relevante publiek kan een zekere invloed hebben op de vraag of twee handelsnamen als overeenstemmend worden aangemerkt in de zin van art. 5 Hnw: Rb. Noord-Nederland (vzr.) 13 september 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3480, *IER* 2018, 43, m.nt. Geerts (*Yoghurt Barn/Yoghurt Farm*); Rb. Groningen (vzr.) 21 december 2007, IEPT20071221 (*Runner Hardloopcentrum/Runnersworld*) en Rb. Middelburg (vzr.) 15 januari 2004, ECLI:NL:RBMID:2004:AO3774 (*Beach Hotel/Zuiderduin Beachhotel*) (kennis van Engelse taal is goed); Rb. Midden-Nederland 15 november 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5651 (*Domicilie/Domica*) (kennis van Latijn is slecht); Rb. Noord-Holland (ktr.) 26 april 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:3732 (*Sushi restaurant*) (kennis van Japanse taal ontbreekt).

slechts de merkenrechtelijke component wordt beoordeeld en dat dat oordeel ook meteen de uitkomst van het handelsnaamrechtelijke geschilpunt bepaalt.[971]

Hoewel een grote overlap bestaat tussen beide toetsen lijken ze toch niet volledig identiek te zijn.[972] Dat zit hem vooral in de systematiek van de toets en de in aanmerking te nemen factoren.

Belangrijk is om vast te stellen dat de beoordeling van de overeenstemming van twee tekens die als merk gebruikt worden volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie *voorafgaat* aan de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Die globale merkenrechtelijke beoordeling impliceert een zekere wisselwerking tussen de in aanmerking te nemen factoren, zodat een geringe mate van overeenstemming van de merken kan worden gecompenseerd door een hoge mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk. Maar alleen wanneer eerst wordt vastgesteld dat de conflicterende merken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten. Daarin moet vervolgens worden uitgemaakt of, niettegenstaande de eventuele geringe mate van overeenstemming van de merken, het betrokken publiek deze merken met elkaar kan verwarren of een verband tussen deze merken legt. Daarom spelen andere relevante factoren een rol, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk,[973] of de hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren of diensten.[974] De merkenrechtelijke toets is dan ook in zekere zin een getrapte toets. Het bestaan van verwarringsgevaar dient pas te worden onderzocht wanneer eerst is vastgesteld *dat* de tekens overeenstemmen.

Die getrapte structuur van de toets is in de handelsnaamrechtelijke rechtspraak niet terug te vinden. De handelsnaamrechtelijke toets lijkt (althans, in theorie) veeleer één globale toets te zijn waarbij alle relevante omstandigheden met elkaar communiceren teneinde vast te stellen of de handelsnamen voldoende overeenstemmen en of verwarringsgevaar bestaanbaar is. Aan de toets van geringe afwijking komt dan ook geen zelfstandige betekenis toe in de zin dat eerst de geringe afwijking moet worden vastgesteld voorafgaand aan de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar.[975] Uiteraard geldt wel dat de te vergelijken handelsnamen op zijn minst in zekere mate met elkaar moeten overeenstemmen. De mate van overeenstemming die vereist is om tot verwarringsgevaar te komen (en die dus voldoet aan de wettelijke eis dat de tegenover elkaar staande handelsnamen gelijk aan elkaar zjin of slechts in geringe mate van elkaar afwijken), hangt echter altijd mede af van de mate van gelijkaardigheid van de activiteiten, de al dan niet fysieke

971 Aldus ook: Bosboom & Jeunink 2003, 1. Bijv. Hof 's-Hertogenbosch 28 december 1993, ECLI:NL:GHSHE:1993:AM2164 (*Scapino/Scarpissima*); Rb. Gelderland (vzr.) 4 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1091 (*Bincx/Binx*); Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 5 november 2007, IEPT20071105 (*Leaseplan/Leasepro*); Rb. Groningen 14 februari 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:AZ8277 (*De Hypotheker/Hypothekerije*). Los van de mogelijkheid dat de rechter oordeelt dat geen belang bestaat bij separate beoordeling van de handelsnaamrechtelijke component wanneer het verbod reeds op merkenrechtelijke gronden is toegewezen; bijv. Hof Amsterdam 4 mei 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AY4981 (*Aldi/Ben Aldim*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 14 december 1999, ECLI:NL:RBSGR:1999:AM2963 (*Ceres/Maxeres*), of andersom dat de merkenrechtelijke vordering wordt overgeslagen gelet op de uitkomst van het handelsnaamrechtelijke geschil; bijv. Hof 's-Gravenhage 15 juli 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AU0162 (*Silva*).

972 *Anders*: Rb. Gelderland (vzr.) 12 november 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (*Aviodome*), rov. 4.11.

973 O.a. HvJ EU 4 maart 2020, C-328/19, ECLI:EU:C:2020:156 (*EUIPO/Equivalenza Manufactory*); HvJ EU 24 maart 2011, C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177 (*Ferrero/BHIM*); HvJ EU 2 september 2010, C-254/09 P (*Calvin Klein*).

974 HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (*Canon/Cannon*).

975 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 87 e.v.; Verkade 1981, p. 399. *Anders*: Rb. Amsterdam (vzr.) 5 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:69 (*Simpel.nl/Sim.nl*), rov. 4.5.

nabijheid, de mate van bekendheid en het onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam.[976]

Omdat bij de handelsnaamrechtelijke globale beoordeling van het verwarringsgevaar alle relevante omstandigheden van het geval worden betrokken, waaronder ook de vestigingsplaats en omstandigheden zoals het gebruik van de handelsnaam in logo's, kan bij het vergelijken van twee handelsnamen nooit in algemene zin worden geoordeeld of steeds – ook in potentiële toekomstige gevallen – tegen diezelfde of overeenstemmende handelsnaam kan worden opgetreden.[977] In het ene geval zal, gelet op de vestigingsplaats, een naam te veel op een eerder rechtmatig gevoerde naam lijken.[978] In het andere geval wordt van die naam voldoende afstand genomen omdat – bijvoorbeeld – de fysieke afstand tussen de verzorgingsgebieden van de twee ondernemingen het gevaar voor verwarring doet afnemen of omdat de twee ondernemingen zich net op een andere markt richten.

Tot slot is belangrijk dat het handelsnaamrecht en het merkrecht op één punt van oudsher duidelijk een verschillende benadering hanteren. Het betreft de rol die het beschrijvende karakter en het onderscheidend vermogen in de verwarringsgevaartoets spelen.[979] Dit onderwerp zal in paragraaf 8.10 uitgebreid aan de orde komen.

8.8. De aard van de onderneming

De vraag naar de gelijkaardigheid van de ondernemingsactiviteiten beoogt een antwoord te geven op de vraag of het publiek van de beide ondernemingen hetzelfde is, en, of als gevolg daarvan, verwarring bestaanbaar is: De onderneming met de handelsnaam SLAGERIJ PIETERSEN in Breda kan zich niet verzetten tegen AUTOHANDEL PIETERSEN in Breda.

De aan te leggen maatstaf om vast te stellen of de aard van de activiteiten overeenstemt is of de bedrijfsactiviteiten van, en de waren en diensten die worden aangeboden door, de tegenover elkaar staande ondernemingen een zodanige verwantschap hebben, dat zij geacht moeten worden ongeveer op dezelfde lijn te liggen.[980] Er moeten dus in ieder geval zekere raakvlakken of complementariteit bestaan tussen (een deel van) de activiteiten van de beide ondernemingen of de door de ondernemingen aangeboden producten.[981] In dat geval kan de indruk worden gewekt dat de

976 HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*).

977 HR 21 augustus 1933, ECLI:NL:HR:1933:333 (*Bodega Old Dutch*). *Anders*: Rb. Midden-Nederland (vzr.) 9 september 2015, IEF 15235 (*Nefkens Leeuw*) waarin werd overwogen dat, omdat eiseres al decennialang de handelsnaam voert, zij een uitsluitend recht in Regio Utrecht heeft voor autobranche.

978 Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 7 mei 2010, IEPT20100507 (*A Roma/Roma Palace*): Het verschil tussen de handelsnaam is zodanig dat 'in het algemeen' geen verwarring zal ontstaan. Echter, in dit geval liggen de ondernemingen zowel letterlijk als figuurlijk zo dicht bij elkaar (400 m afstand) dat naar voorlopig oordeel wel verwarring bij het publiek is te duchten.

979 Zie o.a. de kritische annotatie van Gielen bij Rb. Breda (vzr.) 10 april 2008, ECLI:NL:RBBRE:2008:BD9702, *IER* 2008, 50 (*Groen Direct*), over het verschil tussen het merkenrecht en het handelsnaamrecht.

980 HR 23 november 1951, ECLI:NL:HR:1951:286, *NJ* 1952, 757, m.nt. Veegens (*Hollandia V*).

981 HR 9 juni 1967, *BIE* 1967, 85 (*Saba*); Hof Arnhem 18 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BX9222 (*Dredging International*); Hof Amsterdam 30 juni 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2238 (*Kijkshop/Autokijkshop*), rov. 4.26; Rb. Overijssel (vzr.) 4 januari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2 (*Bebo Parket*); Rb. Arnhem (vzr.) 16 juni 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AU1535 (*Elite*); Rb. Amsterdam (vzr.) 12 september 2017, IEF 17098 (*Project Moore Advocaten/Moore Partners*); Rb. Zutphen (vzr.) 1 juni 2011, IEPT20110601 (*Copla*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 1 oktober 1991, ECLI:NL:RBSGR:1991:AK2042 (*EuroWorld*).

ondernemingen onderdeel uitmaken van dezelfde groep van ondernemingen.[982] Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet men ervoor waken dat de activiteiten niet op een te abstract niveau worden afgebakend, op het gevaar af dat anders vrijwel alles in zekere zin gelijkaardig zal worden geacht.[983] Het gaat er uiteraard om wat de ondernemingen feitelijk doen, niet (alleen) om wat in hun statutaire doelomschrijving of in het handelsregister staat.[984] Overigens zal bij de vaststelling van de aard van de onderneming wel een rol kunnen spelen of de aard van de ondernemingen tot uitdrukking komt in de gehanteerde handelsnaam zelf. Als twee tegenover elkaar staande handelsnamen allebei het woordbestanddeel "THUISZORG" in zich dragen, dan zal het voor de aangevallen partij lastig worden om te betogen dat de ondernemingen naar hun aard ongelijksoortig zijn.[985]

Omdat het vaststellen van de verwarringwekkende overlap bij het publiek het hoofddoel is, en het verwarringsgevaar afhankelijk is van een veelheid aan factoren, kan het zo zijn dat ondernemingen die zich ogenschijnlijk met dezelfde dienstverlening bezighouden of in dezelfde overkoepelende sector actief zijn, toch niet voldoende soortgelijk zijn om tot verwarringsgevaar te leiden. Zo kunnen twee uitzendbureaus[986], twee hotels[987] of restaurants[988] toch onvoldoende soortgelijk zijn omdat zij zich – bijvoorbeeld door de prijsstelling of doelgroep[989], of door de exploitatiewijze[990] – op een totaal verschillende markt richten of van een zeer verschillende statuur zijn.[991] Ook een slechts gedeeltelijke overlap, in de zin dat de volledige bedrijfsactiviteiten van de één slechts identiek zijn aan een deel van de bedrijfsactiviteiten van de ander, is niet steeds voldoende om overeenstemming aan te nemen.[992] De ondernemingen zullen in dat geval vermoedelijk

982 Hof 's-Hertogenbosch 20 juli 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AQ5691 (*Atos*).

983 Te abstract acht ik Rb. Arnhem (vzr.) 12 december 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BG9321 (*Carspotter/Huisspotter*) voor een website met een aanbod van auto's versus een website met een aanbod van woningen. De aard werd desalniettemin identiek geacht omdat beide een sms-dienst voor het opvragen van bepaalde specifieke informatie aanbieden. Ook onjuist acht ik Rb. Noord-Holland (ktr.) 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (*Werkstation*) waarbij beide ondernemingen zich toeleggen op zakelijke dienstverlening (maar de één in werving en selectie en de ander in vastgoed). Beter passend acht ik Rb. Midden-Nederland (vzr.) 17 mei 2019, IEPT20190517 (*Sustainalize/SustAnalyze*) waarin geen gelijke aard wordt aangenomen, ondanks dat beide ondernemingen zich richten op duurzaamheid, en Rb. Den Haag 10 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3547 (*Sea You/Sea You Hotel Noordwijk*) waarin een restaurant en een hotel niet gelijkaardig werden beschouwd ondanks dat beide onder de noemer 'horeca' kunnen worden begrepen. In Hof Leeuwarden 10 januari 2007, ECLI:NL:GHLEE:2007:AZ6021 (*Weeva*), werden restaurant en hotel juist wel gelijkaardig geacht.

984 Hof Arnhem 13 december 2005, ECLI:NL:GHARN:2005:AU9155 (*Palladio*). *Onjuist is*: Rb. Rotterdam (vzr.) 6 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:4282 (*X*); Rb. Zeeland-West-Brabant (vzr.) 6 maart 2013, *BIE* 2013, 46 (*SiteSupport*).

985 Rb. Noord-Holland (ktr.) 17 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7112 (*Thuiszorg de Zonnestraal*), rov. 5.6 en 5.7.

986 Rb. Gelderland 4 april 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2433 (*Connect*).

987 HR 5 november 1926, ECLI:NL:HR:1926:241 (*Hotel Central*).

988 HR 28 maart 1963, ECLI:NL:HR:1963:66 (*Restaurant Bali*); Hof Amsterdam 27 april 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8196 (*NEVY*). *Anders*: Rb. Groningen 21 mei 2010, ECLI:NL:RBGRO:2010:BM6682 (*Kasteel Nienoord*).

989 HR 15 juni 1931, ECLI:NL:HR:1931:202, *NJ* 1931, 1242, m.nt. E.M. Meijers (*NV Handelmij de Veluwe*); Rb. Rotterdam (ktr.) 1 augustus 2007, IEPT20070801 (*Duozorg*).

990 Hof Amsterdam 11 april 1973, *BIE* 1976, 27 (*RestOrest/Rest-O-rette*): "de "Restorettes" zijn gelegen in en maken een integrerend deel uit van overal in Nederland verspreide V&D warenhuizen; het alleen in Gorinchem gevestigde "Rick Restorest" is een geheel zelfstandige vestiging".

991 Hof Arnhem 18 april 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AZ4753 (*New York Fashion/New Yorker Nederland*); Hof Amsterdam 5 december 1991, ECLI:NL:GHAMS:1991:AM2085 (*Kaatje bij de Sluis/Deli Kaatje*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 26 maart 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ5851, *IER* 2009, 45, m.nt. Gielen (*Einstein*).

992 Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*); Rb. Rotterdam 3 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:3149 (*Huize ten Donk/het Huys ten Donck*); Rb. Amsterdam (vzr.) 3 april 2019, IEF 18374 (*Facturis/Factris*); Rb. Assen (vzr.) 22 december 2004, ECLI:NL:RBASS:2004:AU4547 (*FunktieMediair/Bouwmediair*).

wel gelijkaardig zijn, maar wellicht, op basis van alle relevante omstandigheden van het geval, niet zodanig gelijkaardig dat als gevolg daarvan verwarring daadwerkelijk te duchten is. Een benadering die aansluit bij het handelsverkeer van vandaag de dag is ook dat twee ondernemingen niet gelijkaardig zijn omdat de ene uitsluitend via het internet afzet tracht te verwerven en de andere juist vanuit een of meer fysieke verkooppunten.[993]

De Hoge Raad heeft in de *Hollandia*-zaak beslist dat de wettelijke kwalificatie van bepaalde producten onder dezelfde productgroep (zuivelproduct) kan leiden tot gelijkaardigheid.[994] Meijers was in zijn annotatie (terecht) kritisch over deze uitspraak omdat de wettelijke kwalificatie van roomijs als zuivelproduct als zodanig de productie van roomijs niet soortgelijk maakt aan de productie van melk. Het behoort niet te draaien om een wettelijke kwalificatie, het gaat erom of de ondernemingsactiviteiten die partijen in de praktijk uitoefenen naar de gebruiken in de handel (en dus volgens de publieksperceptie) als soortgelijk kunnen worden aangemerkt. Daarbij is het vanzelfsprekend mogelijk dat de gebruiken in de handel met het verstrijken van de tijd kunnen wijzigen.[995] Ik sluit mij aan bij de opvatting van Meijers.

Net als het geval is voor de vestigingsplaats, kan ook de aard van de ondernemingsactiviteiten na verloop van tijd veranderen. In het groeiproces van ondernemingen past ook dat zij zich op enig moment oriënteren op een uitbreiding van de activiteiten en markten.[996] Omdat het bij de beoordeling van conflicten steeds draait om de vraag welke van de twee tegenover elkaar staande ondernemingen de handelsnaam als eerste voerde in een zekere regio en voor de specifieke, overlappende activiteiten, kan een uitbreiding van de activiteiten tot bezwaren aanleiding geven: Een conflict dat aanvankelijk niet bestond ontstaat door de uitbreiding van de activiteiten. De partij die het handelsnaamgebruik voor de specifieke bedrijfsactiviteiten het laatst aanvangt, zal moeten wijken.[997]

In de rechtspraak is wel aangenomen dat voor de beoordeling van de aard van de onderneming niet alleen moet worden gekeken naar de entiteit die onderdeel is van de procedure, maar naar de activiteiten van de gehele groep van ondernemingen zonder dat van doorslaggevende relevantie is welke rechtspersoon de exacte activiteiten verricht.[998] Dat gaat best ver vanuit civielrechtelijk en procesrechtelijk oogpunt omdat een op die grond opgelegd verbod zich mogelijk zal uitstrekken tot de activiteiten van andere niet in de procedure betrokken groepsmaatschappijen en het oor-

---

993 Rb. Zwolle-Lelystad (ktr.) 26 maart 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BI0001 (*Apotheek*).

994 HR 30 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:151, *NJ* 1936, 438, m.nt. E.M. Meijers (*Hollandia*).

995 Rb. Arnhem 7 juli 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN2915 (*Herian*), rov. 4.15: *"Het komt de rechtbank voor dat reclamediensten in 1995 nog geen diensten omvatten als het ontwerpen en (laten) bouwen van websites en dat deze diensten toen nog niet konden worden beschouwd als gelijksoortig of complementair. Mogelijk doet zich de bijzondere situatie voor dat de diensten van de onderhavige partijen geleidelijk aan voor een deel gelijksoortig en overlappend zijn geworden, waarbij de overlap zit in webdesigndiensten."*

996 J.D. van den Burg wijst in een fotoreportage in: 'Typisch Nederland: Zo kan de ondernemer alle kanten op', *NRC Handelsblad* 7 maart 2020, op het fenomeen dat veel ondernemingen een generieke handelsnaam hebben gekozen met de toevoeging '& zo', om, zo stelt de auteur, alvast in te spelen op mogelijk toekomstige activiteiten.

997 HR 21 mei 1948, *NJ* 1949, 681 (*Hollandia III*).

998 Rb. Amsterdam 14 november 2012, IEPT20121114 (*Boost/Boost Company Network*). In Rb. Breda (vzr.) 11 augustus 1993, ECLI:NL:RBBRE:1993:AM2021 (*GTI*) werd relevant geacht dat de groep van ondernemingen waarvan eiseres deel uitmaakt en die allemaal de aanduiding GTI in de handelsnaam voeren, op zeer veel verschillende terreinen actief is, waardoor het publiek kan menen dat de onderneming van gedaagden (met de niet geheel overlappende activiteiten) tot hetzelfde concern behoort.

deel in wezen op een vorm van vereenzelviging neerkomt. Verdedigbaar is dat dit, gelet op het uitgangspunt van zelfstandigheid van rechtspersonen slechts bij hoge uitzondering aan de orde zou mogen zijn. Wanneer evenwel vastgesteld wordt dat sprake is van één onderneming, die gedreven wordt door verschillende rechtspersonen, dan kan mijns inziens ruimte bestaan voor een dergelijke benadering.

8.9. Vestigingsplaats

Veel van de handelsnaamrechtelijke geschillen betreffen mede de vraag welke van de twee handelsnamen gebruiksprioriteit heeft in het gebied waar het conflict bestaat.

In paragraaf 4.5.1 beschreef ik reeds wanneer sprake is van rechtscheppend gebruik van een handelsnaam. Wanneer vastgesteld is dat een onderneming onder een bepaalde naam is gedreven, betekent dat niet dat vervolgens tegen iedere latere gebruiker van dezelfde of overeenstemmende handelsnaam waar ook in Nederland kan worden opgetreden. Het recht op de handelsnaam biedt, anders dan het merkenrecht, geen eenvormige bescherming op het gehele grondgebied van Nederland. De geografische beschermingsomvang kan verschillen naar gelang het moment in tijd. Bij aanvang van het gebruik zal de beschermingsomvang vaak beperkt zijn, maar afhankelijk van de mate waarin de handelsnaam in het economisch verkeer wordt gebruikt, kan de bescherming zich na verloop van tijd gaan uitstrekken over een groot deel van het land of zelfs over het gehele grondgebied van Nederland. Op het moment van handhaving van de handelsnaam zal dus steeds moeten worden beoordeeld voor welk territoir binnen Nederland de handelsnaam bescherming geniet en of gedaagde binnen dat geografisch gebied actief is.

In artikel 5 Hnw is de vestigingsplaats van de tegenover elkaar staande handelsnamen expliciet als een relevante omstandigheid ter beoordeling van het verwarringsgevaar opgenomen. Dat de wetgever belang hechtte aan de vestigingsplaats van de ondernemingen laat duidelijk zien dat de handel zich indertijd op lokaal niveau afspeelde.[999] Het aantal ondernemingen dat in het gehele land actief was, was bijzonder klein. De plaatselijkheid van de handelsnaamrechtelijke bescherming is een belangrijke karaktertrek van het handelsnaamrechtelijk systeem: SLAGERIJ PIETERSEN in Breda behoort zich niet te kunnen verzetten tegen SLAGERIJ PIETERSEN in Leeuwarden. In principe geldt dat eerder sprake zal zijn van verwarringsgevaar wanneer twee ondernemingen een overlap hebben in het geografisch centrum van hun activiteiten dan wanneer de overlap bestaat in de buitenringen van hun geografisch bereik.[1000] Hoewel ook wel is verdedigd dat het publiek de verschillen (zelfs geringe) tussen twee niet-identieke handelsnamen, juist door de nabijheid eerder zal doorzien waardoor verwarringsgevaar zal ontbreken, is dat juridisch

999 Greup 1931, p. 62. Vgl. ook HR 19 december 1927, ECLI:NL:HR:1927:131, *NJ* 1928, 187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe I*) waarin wordt overwogen dat hoewel *"er zaken zijn wier aard medebrengt dat haar werkingssfeer zich over geheel Nederland uitstrekt, [...], in het algemeen genomen een handelszaak slechts werkt binnen een beperkte regio, de plaats waar zij gevestigd is, [...]"*.

1000 In Rb. Almelo (vzr.) 26 september 2000, ECLI:NL:RBALM:2000:AA7260 (*Slaap Totaal*) werd in rov. 8 overwogen dat het feit dat de eisende partij enkele orders van publiek in het werkgebied van gedaagde heeft ontvangen, terwijl partijen voor het overige lokaal georiënteerd zijn op verschillende terrioiren, niet volstaat om een overlap in het werkgebied aan te nemen.

gezien geen juist uitgangspunt.[1001] De plaatselijkheid van het recht kan dus ook met zich brengen dat voor het ene filiaal verwarringsgevaar wordt aangenomen maar voor een ander filiaal de afstand te groot is om tot verwarringsgevaar te concluderen.[1002]

Het belang van de vestigingsplaats voor de toepassing van artikel 5 Hnw is in de afgelopen eeuw echter aanzienlijk gewijzigd. Aanvankelijk lag de nadruk op de regel dat de vrees voor verwarring werd weggenomen wanneer de twee ondernemingen een verschillende vestigingsplaats hadden, waarbij de vestigingsplaats werd afgebakend door de grenzen van de gemeente.[1003] Al vrij snel werd duidelijk dat de tekst van artikel 5 Hnw niet zo letterlijk moest worden begrepen omdat handelsnamen met meer dan plaatselijke betekenis steeds vaker voorkwamen. Niet alleen wanneer de vestigingsplaats dezelfde is kan sprake zijn van verwarringsgevaar.[1004] Inmiddels is het uitgangspunt dat het voor het bestaan van verwarringsgevaar zelfs niet nodig is dat het gebied waar de ondernemingen hun activiteiten ondernemen en waar zij afzet vinden voor hun waren of diensten, dezelfde of in hoofdzaak dezelfde zijn.[1005] Ook wanneer tussen de feitelijke activiteiten van de ondernemingen geen territoriale overlap bestaat, kan het feit dat bijvoorbeeld advertenties van de één ook ter kennis komen van het publiek in een ander territoir, of het gebruik op beurzen buiten het directe eigen verzorgingsgebied, verwarring veroorzaken, wanneer het gebruik van de handelsnaam door die advertenties en beurspresentaties bij het publiek beklijft.[1006] Er moet dus wel nog steeds een overlap bestaan in het territoir waar de tegenover elkaar staande handelsnamen een beschermenswaardige bekendheid hebben omdat anders de 'vestigingsplaats' als relevante omstandigheid in de verwarringstoets geheel zinledig wordt. Wat mij betreft geldt ook voor indirecte verwarring dat wel degelijk een overlap bestaat in het geografisch gebied waar de handelsnaam van de eisende partij bekendheid geniet en waar

---

1001 Rb. Haarlem (vzr.) 17 maart 1986, ECLI:NL:RBHAA:1986:AM1120 (*Desiree/Daisy Mode*). Dit argument klinkt valide vanuit feitelijk oogpunt maar is dat niet vanuit juridisch, normatief oogpunt. Het argument is vergelijkbaar met het argument dat hoe bekender een handelsnaam (of merk) is, hoe minder snel sprake zal zijn van verwarringsgevaar. Hoewel eveneens verdedigbaar, is het juridisch gezien onjuist omdat ervan wordt uitgegaan dat een bekend merk, een ruime beschermingsomvang heeft.

1002 Rb. Rotterdam (vzr.) 30 december 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BG8588 (*La Vita/La Vita Mode*): wel verbod voor winkel in Maassluis, niet voor winkel in Brielle; Rb. Breda (ktr.) 28 oktober 1998, ECLI:NL:KTGBRE:1998:AL3303 (*Gastronoom*): verbod voor filiaal in Breda, niet daarbuiten. Vgl. ook Arkenbout 1991, Bijlage 3, p. 37.

1003 HR 25 oktober 1935, ECLI:NL:HR:1935:162 (*Electrolux*).

1004 HR 2 december 1929, ECLI:NL:HR:1929:331 (*Erven H. de Jong*); HR 24 november 1930, NJ 1931, 297 (*A. Puls*).

1005 HR 2 juni 1978, ECLI:NL:HR:1978:AB7414, *NJ* 1980, 295, m.nt. Wachter (*Kooy Enschede*). In lagere rechtspraak: Rb. Noord-Nederland (vzr.) 13 september 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3480, *IER* 2018, 43, m.nt. Geerts (*Yoghurt Barn/Yoghurt Farm*). Te beperkt acht ik Rb. 's-Hertogenbosch 30 mei 2012, IEPT20120530 (*Actief*) waarin werd overwogen dat het geografisch middelpunt van de activiteiten van partijen in een andere regio ligt.

1006 Rb. Rotterdam 17 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5848 (*Luxury Bedding Company/Luxury Beds*); Rb. Arnhem (vzr.) 30 maart 2004, ECLI:NL:RBARN:2004:AP2221 (*Lucas Schoot*); Rb. Gelderland 13 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4976 (*ExcluFloorS/Exclu-Floors*). *Anders*: Hof 's-Hertogenbosch 7 juni 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ7524, *BIE* 2011, 87, met kritische annotatie van Van der Kooij (*Shoetime*), waarin is overwogen dat het adverteren in een landelijk dagblad of op radio en televisie niet direct tot handelsnaambescherming in heel het land leidt. Voor uitbreiding van de geografische bescherming is in ieder geval nodig dat het voor derden van buiten de oorspronkelijke regio kenbaar is dat zij gebruik kunnen maken van de aangeboden diensten. Wachter merkt in zijn annotatie bij HR 2 juni 1978, ECLI:NL:HR:1978:AB7414, *NJ* 1980, 295 (*Kooy Enschede*) terecht op dat *"niet zozeer de [publiciteits]actie zelf als wel het resultaat daarvan, te weten de zuig- of werfkracht welke ervan uitgaat"* van belang is om vast te stellen of de handelsnaam bescherming verdient in een zeker territoir. In gelijke zin GvEA EG 24 maart 2009, T-318/06 t/m T-321/06, ECLI:EU:T:2009:77 (*General Optica*), rov. 38: *"Teneinde het effectieve en werkelijke belang van het ingeroepen teken op het betrokken grondgebied te bepalen, mogen dus niet alleen zuiver formele beoordelingen worden verricht, maar moet worden onderzocht welke impact dit teken op het betrokken grondgebied heeft na als onderscheidend bestanddeel te zijn gebruikt."*

gedaagde de handelsnaam gebruikt.[1007] De lijn waarbij de beschermingsomvang van de handelsnaam afhankelijk is van het gebied waar beschermenswaardige bekendheid bestaat, is niet alleen het gevolg van de ontwikkelingen van de nationale handelsmarkt, waarbij de (letterlijke) vestigingsplaats als relevante omstandigheid bij de beoordeling van het verwarringsgevaar steeds meer uit beeld is geraakt, maar in zekere zin ook van ontwikkelingen in de Nederlandse rechtspraak waarbij aanspraak werd gemaakt op handelsnaamrechtelijke bescherming van buitenlandse handelsnamen.[1008]

8.9.1. Bescherming van buitenlandse handelsnamen in Nederland

Ook buitenlandse ondernemingen kunnen aanspraak maken op de bescherming van de Hnw. Dat volgt niet direct uit artikel 8 UvP. Artikel 2 UvP bepaalt dat de bescherming van de buitenlandse handelsnaam wordt overgelaten aan het assimilatiebeginsel of non-discriminatiebeginsel. Dat beginsel houdt in dat bescherming wordt verleend op dezelfde voet als aan nationale onderdanen en dat voor het genot van de industriële eigendomsrechten niet als voorwaarde mag worden gesteld dat zij hun woonplaats of een inrichting hebben in het land waar de bescherming wordt verlangd.[1009] De Hoge Raad heeft in een verzameling van handelsnaamrechtelijke uitspraken bevestigd dat voor toepassing van de Hnw niet vereist is dat de onderneming in Nederland gevestigd is, en zelfs niet dat de buitenlandse handelsnaam gebruikt wordt om klanten in Nederland te bedienen in de zin dat de onderneming een handelsdebiet in Nederland moet hebben.[1010] Ook zonder een dergelijk handelsdebiet kan de handelsnaam een zekere bekendheid hebben bij het publiek in Nederland. Het hebben van klanten in Nederland is als zodanig anderzijds niet voldoende om aan te nemen dat de beschermenswaardige bekendheid bestaat. Het is daarbij irrelevant of die bekendheid in Nederland is ontstaan door het voeren van die naam in Nederland (bv. in het verleden) dan wel op een andere wijze, zoals door de verhandeling van van de onderneming afkomstige producten op de Nederlandse markt.[1011]

Als vervolgens een (andere) onderneming in Nederland een overeenstemmende handelsnaam gaat voeren die verwarring kan wekken met de eerder rechtmatig gevoerde buitenlandse handelsnaam, dan kan de buitenlandse handelsnaam tegen die verwarring optreden. Daarvoor is natuurlijk wel vereist dat de bekendheid van de buitenlandse handelsnaam al bestond in Nederland voordat het gebruik van de latere verwarringwekkend overeenstemmende Nederlandse handelsnaam aanving.[1012] Die bekendheid van de buitenlandse handelsnaam behoeft niet in heel Neder-

---

1007 Onjuist acht ik dan ook Rb. Noord-Holland (ktr.) 17 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7112 (*Thuiszorg de Zonnestraal*) waar geen discussie bestond over het feit dat de partijen een verschillend werkingsgebied bestond (met 130 km afstand), en dat de beschermenswaardige bekendheid van de ingeroepen handelsnaam beperkt was tot de vestigingsplaats, maar toch indirect verwarringsgevaar aangenomen werd vanwege de identiteit van de naam en de aard van de onderneming.

1008 Zie ook Hijmans van den Bergh in zijn annotatie bij HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186 (*Raiffeissen*) en Wachter in zijn annotatie bij HR 2 juni 1978, ECLI:NL:HR:1978:AB7414, *NJ* 1980, 295 (*Kooy Enschede*).

1009 Schaafsma 2009, p. 285-286.

1010 HR 31 mei 1927, ECLI:NL:HR:1927:80, *NJ* 1927, 991, m.nt. E.M. Meijers (*Vita*); HR 3 juni 1927, ECLI:NL:HR:1927:107, *NJ* 1927, 997, m.nt. Molengraaff (*Dewar's Whisky*); HR 15 januari 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB4834, *NJ* 1965, 137, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1965, 59, m.nt. Boekman (*Kjelberg*); HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*); Hof Amsterdam 16 december 1999, ECLI:NL:GHAMS:1999:AM2920 (*Delta Reizen/Delta Airlines*)

1011 Verkade 1997, p. 58-60; HR 29 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AK2058 (*Matrix*); Hof Amsterdam 26 mei 1988, ECLI:NL:GHAMS:1988:AM1374 (*Pagel*); Rb. Apeldoorn (ktr.) 29 september 1993, ECLI:NL:KTGAPD:1993:AM2119 (*Horizon*).

1012 HR 7 januari 1972, ECLI:NL:HR:1972:AB3995, *NJ* 1972, 156, m.nt. Wichers Hoeth (*Babor*).

land te bestaan, maar de naam moet in ieder geval wel bij meer dan een enkeling bekend zijn. Er dient sprake te zijn van een zekere bekendheid bij de relevante doelgroep in Nederland, als gevolg van de grote bekendheid van de handelsnaam in het buitenland, waardoor het bestaan van verwarringsgevaar reëel is.[1013] Dat betekent ook dat de buitenlandse handelsnaam niet zomaar ergens in Nederland bekend moet zijn, maar specifiek in de regio waar gedaagde haar handelsnaam voert.

In wezen gelden dus voor buitenlandse handelsnamen geen andere voorwaarden dan voor binnenlandse handelsnamen.[1014] Ook voor de binnenlandse handelsnaam geldt dat deze pas als handelsnaam bescherming geniet wanneer de naam in zekere mate bij het publiek is doorgedrongen, zonder dat de eis gesteld mag worden dat de onderneming in het geografische gebied daadwerkelijk afzet van waren of diensten heeft[1015] en zonder dat mag worden vereist dat iedereen in dat gebied met de handelsnaam bekend is. Bovendien wordt geen bescherming voor het gehele land verkregen, maar alleen voor de regio waar de handelsnaam door het gebruik in voldoende mate is doorgedrongen. De hoofdregel in het handelsnaamrecht is dat in beginsel geen bescherming wordt geboden aan de groeibehoeften en groeipotentie van de gebruiker van een handelsnaam. Bescherming wordt alleen geboden voor een feitelijke en actuele situatie en niet voor een territoir of werkterrein waar de onderneming zich mogelijk in de toekomst naar toe zal bewegen.[1016] Elke stad moet op eigen kracht worden veroverd.

Uiteraard geldt voor de buitenlandse handelsnamen wel dat ook zij enkel op de voet van artikel 5 Hnw kunnen optreden tegen gebruik van een jongere overeenstemmende handelsnaam in Nederland wanneer door dat gebruik verwarringsgevaar te duchten is. Wanneer de buitenlandse handelsnaam geen concrete activiteiten ontplooit op het grondgebied van Nederland, zal verwarringsgevaar zich minder snel voordoen.[1017] Het verschil in vestigingsplaats kan zeer wel aan het aannemen van verwarringsgevaar in de weg staan.[1018]

De overlap in het territoir waar de respectievelijke handelsnamen *gekend worden* blijft dus voor binnenlandse en buitenlandse handelsnamen een cruciale voorwaarde.[1019] Deze eis kan ook niet

---

1013 HR 18 januari 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC6790, *BIE* 1983, 84, m.nt. Boekman, *NJ* 1980, 472, m.nt. Heemskerk (*Charousko*); Hof 's-Hertogenbosch 7 april 1992, ECLI:NL:GHSHE:1992:AM1782 (*CSFB*); Rb. Utrecht 6 augustus 1997, ECLI:NL:RBUTR:1997:AM3110 (*Jeantex*); Rb. Rotterdam (vzr.) 11 juli 1975, *BIE* 1977, 22 (*Navicom/Navima*). In Rb. Den Haag 9 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11338 (*Rat Pack/RatPac*) werd bescherming aan de handelsnaam van de in Duitsland gevestigde eiseres ontzegd wegens onvoldoende bekendheid op het Nederlandse grondgebied.

1014 Zie ook Hijmans van den Bergh in zijn annotatie bij HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186 (*Raiffeissen*); Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 240-241.

1015 HR 2 juni 1978, ECLI:NL:HR:1978:AB7414, *NJ* 1980, 295, m.nt. Wachter (*Kooy Enschede*).

1016 O.a. Verkade 1997, p. 58 met verwijzing naar de annotatie van Boekman bij HR 15 januari 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB4834, *BIE* 1965, 59 (*Kjelberg*); Keesom 1981, p. 142-145.

1017 HR 13 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2133, *NJ* 1997, 312, m.nt. Verkade (*Lido*).

1018 Vgl. HR 13 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2133, *NJ* 1997, 312, m.nt. Verkade (*Lido*): Hoewel beide ondernemingen onder dezelfde naam eenzelfde soort theatershow presenteren, is gezien het feit dat de één dit doet in Parijs en de ander in Amsterdam, niet in te zien hoe het publiek in verwarring zou kunnen geraken tussen die twee ondernemingen, ondanks de grote bekendheid van Le Lido in Parijs. Idem: Rb. 's-Gravenhage 12 april 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:AY5803 (*Harry's Bar*).

1019 De overweging dat wanneer beide handelsnamen zich op het publiek in heel Nederland richten, de plaats van vestiging bij de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar geen rol speelt, acht ik dan ook in zijn algemeenheid onjuist; vgl. Hof Arnhem 13 december 2005, ECLI:NL:GHARN:2005:AU9155 (*Palladio*). Het gaat er niet om op welk territoir de ondernemingen zich richten, maar op het gebied waar die gerichtheid erin heeft geresulteerd dat het publiek de handelsnaam is gaan kennen.

opzijgezet worden door het argument dat wellicht geen sprake is van direct verwarringsgevaar maar wel van indirect verwarringsgevaar. Ook voor het aannemen van indirect verwarringsgevaar is noodzakelijk dat een overlap bestaat in het territoir waar de handelsnamen gekend worden. De grens van bescherming van de handelsnaam wordt daarmee vastgesteld op het grondgebied waar de goodwill van de handelsnaam zich over uitstrekt. De Hoge Raad heeft afgezien van het criterium dat gekeken moet worden naar het totale handelsdebiet van de onderneming, omdat de begrenzing van dit terrein te vaag zou zijn[1020] en situaties denkbaar zijn dat een onderneming in een zekere regio nog geen handelsdebiet heeft maar al wel bekendheid geniet.[1021] Mijns inziens vergt de afbakening van de regio waar de handelsnaam beschermenswaardige bekendheid geniet, mede vanwege de fluctuerende grenzen van dat territoir, overigens een net zo lastige exercitie. Echter, zo lang het handelsnaamrechtelijk systeem als uitgangspunt neemt dat de bescherming van de handelsnaam plaatselijk is en zich niet automatisch uitstrekt over het gehele grondgebied van Nederland, is dat een gegeven waarmee men zal moeten werken.

8.9.2. Plaatselijke bekendheid heeft plaatsgemaakt voor landelijke dekking

Tegenwoordig is het echter eerder regel dan uitzondering dat ondernemingen zich op het publiek in het gehele land richten. Dat is onder meer te verklaren door het feit dat het publiek en de ondernemer een stuk mobieler zijn geworden en fysieke afstanden gevoelsmatig korter zijn geworden. Levering van producten of diensten door het gehele land is eerder regel dan uitzondering. Waar de handel vroeger overwegend bestond uit de verkoop van producten op een specifiek verkooppunt maken tegenwoordig dienstverlenende ondernemingen de primaire bedrijvensector uit. Uiteraard verschilt het belang van de vestigingsplaats in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar per (soort) onderneming.[1022] Zo zijn er ondernemingen die zich naar hun aard richten op het publiek binnen of in de directe nabijheid van de eigen stad en ondernemingen die hun waren of diensten van één specifieke plaats in Nederland aanbieden waar de klant zich fysiek naar toe dient te begeven om het product of de dienst te kunnen consumeren. Voor de hand liggende voorbeelden zijn hotels[1023] en horecagelegenheden.[1024] Voor veel restaurants en cafés zal het publiek in hoofdzaak bestaan uit de inwoners van de gemeente waarin de horecagelegenheid gelegen is en bovendien geldt dat het publiek vaak eerst een bestemming zal kiezen en pas later

---

1020 Zie ook conclusie van A-G Langemeijer bij HR 28 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3656, *NJ* 2002, 104, m.nt. Verkade (*Rowa/Hooters*), rov. 2.29 die erop wijst dat de afbakening van het afzetgebied alleen maar lastiger is geworden door de groei van de dienstensector en helemaal sedert internetbestellingen een mondiaal afzetgebied mogelijk maken.

1021 HR 15 januari 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB4834, *NJ* 1965, 137, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1965, 59, m.nt. Boekman (*Kjelberg*); HR 2 juni 1978, ECLI:NL:HR:1978:AB7414, *NJ* 1980, 295, m.nt. Wachter (*Kooy Enschede*). De praktijk laat zien dat rechters desalniettemin beoordelen of het handelsdebiet overlappend is, vgl. Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 maart 2018, IEF 17550 (*Vakantie Makelaar*), rov. 3.2.

1022 Interessant is de opmerking van de kantonrechter in Breda dat aannemelijk was dat een onderneming die zich bezighoudt met reparatie en onderhoud van motoren ook klanten van buiten de eigen regio bediende *"aangezien motorrijders erom bekend staan al 'toerend' grote afstanden af te leggen"*. Rb. Breda (ktr.) 23 juli 2009, ECLI:NL:RBBRE:2009:BK4902 (*Moto Place*), rov. 3.10.

1023 Greup 1931, p. 59-60. Rb. Amsterdam 8 oktober 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AN9661 (*Carlton Marina Hotel*). Hoewel in het oog moet worden gehouden dat het bestaan van hotelketens, waarbij verschillende hotels met vergelijkbare namen in het verkeer actief zijn, ervoor zorgt dat het bestaan van indirecte verwarring wel degelijk tot de mogelijkheden behoort.

1024 Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 7 april 2009, IEPT20090407 (*La Pasión/Passie*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 26 maart 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ5851, *IER* 2009, 45, m.nt. Gielen (*Einstein*); Rb. Oost-Brabant 27 maart 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6835 (*Witloof*); Rb. Almelo (ktr.) 8 juni 2007, IEPT20070608 (*Iets Anders*).

een specifiek hotel of restaurant in de betreffende stad of regio. In die gevallen zal het publiek minder snel in verwarring raken wanneer een andere kroeg, restaurant of hotel 100 kilometer verderop zijn producten of diensten aanbiedt.[1025] Dat geldt overigens weer meer voor het café op de hoek[1026] dan voor een sterrenrestaurant.[1027]

Daarbij heeft de komst van het internet het speelveld danig veranderd.[1028] In de digitaliserende omgeving doet de plaats van vestiging er steeds minder toe nu daardoor fysieke afstanden vrijwel zijn weggenomen. Het internet en de online handel heeft bovendien in belangrijke mate bijgedragen aan de groei van het aantal ondernemingen en aan de uitbreiding van hun geografisch bereik.[1029] De klant hoeft zich niet meer fysiek te verplaatsen naar de vestigingsplaats van de onderneming om met hem in contact te komen. E-mail, skype en websites vormen online trefpunten.[1030] Dat de e-mails worden verzonden vanuit Apeldoorn of Den Helder is dan irrelevant. Ondernemingen worden voor het publiek 'vestigingsplaatsloos' en het territorialiteitsbeginsel in het handelsnaamrecht verliest zijn waarde.[1031]

Wanneer een onderneming op internet actief is, met een website of via sociale media, wordt in de rechtspraak al snel aangenomen dat het relevante publiek het algemene publiek in heel Nederland is. De redenering is dan dat, omdat iedereen in Nederland, gelet op de aard van het internet, kennis kan nemen van de ondernemingsactiviteiten via de website van de onderneming en de onderneming aldus vindbaar is, de onderneming *dus* in heel Nederland onder die handelsnaam wordt gedreven.[1032] Hoewel de komst van het internet het geografisch bereik van ondernemingen vanzelfsprekend vergroot, en landelijk bereik van de handelsnaam eerder regel dan uitzondering is, is het beschreven automatisme wat te kort door de bocht. Ook hier geldt dat steeds moet worden beoordeeld of de onderneming zich

---

1025 Rb. Den Haag 27 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7745 (*Beach Hotel*).

1026 Hof Amsterdam 9 maart 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AX6746, *BIE* 2007, 4, m.nt. Huydecoper (*The 5th Element*); Hof 's-Hertogenbosch 23 maart 2010, IEPT20100323 (*Cafe Bolle Jan*); Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 21 februari 2011, IEPT20110221 (*Minibar/De Minibar*); (of voor een Italiaans afhaalrestaurant): Hof Leeuwarden 10 februari 1993, ECLI:NL:GHLEE:1993:AM1776 (*Pinoccio/Pinokkio II*).

1027 In Rb. Haarlem 4 juli 2007, ECLI:NL:RBHAA:2007:BA9697 (*Bistro Tante Pietje*) werd aangenomen dat het streven naar landelijke bekendheid resulteerde in verwarringsgevaar tussen twee op 110 km afstand gelegen restaurants; Rb. Roermond (vzr.) 1 september 2011, IEPT20110901 (*Café Sjiek/Café Sjiek*): zeer ruime bovenregionale bekendheid aangenomen.

1028 Bronneman 2019, p. 4.

1029 Uit de statistieken van Centraal Bureau voor de Statistiek, *ICT, kennis en economie* 2019 volgt dat in 2018, 94% van de Nederlandse bedrijven beschikte over een website en dat 35% van de bedrijven een website opereerde waar het mogelijk was om producten of diensten te bestellen, te reserveren of te boeken. Uit Eurostat 2020 volgt dat 81% van de Nederlanders in 2019 online aankopen heeft verricht.

1030 Rb. Amsterdam 21 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1687 (*Link Advocaten/Linq Advocaten*); Rb. Amsterdam (vzr.) 12 september 2017, IEF 17098 (*Project Moore Advocaten/Moore Partners*); Rb. Limburg 24 april 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:3759 (*Fidus*).

1031 Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 juli 2015, IEPT20150708 (*Voetbalreizen.com*).

1032 Rb. Den Haag 8 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:186 (*Expert/Outletexpert*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 20 september 2019, IEF 18760 (*SGZE/SGDE*); Rb. Amsterdam (vzr.) 8 maart 2019, IEF 18288 (*Domek/Bialydomek*); Rb. Amsterdam 21 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1687 (*Link Advocaten/Linq Advocaten*); Rb. Gelderland (vzr.) 4 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1091 (*Bincx/Binx*); Rb. Gelderland (vzr.) 18 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6893 (*FlexExpert/Flexexperts*); Rb. Amsterdam (vzr.) 15 juni 2011, IEPT20110615 (*Mediavacature.nl/Mediavacatures.nl*); Rb. Gelderland 4 april 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2433 (*Connect*); Rb. Zeeland-West-Brabant 18 mei 2016, IEPT20160518 (*Homeparts*); Rb. Noord-Holland (vzr.) 12 maart 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ5364 (*Theorieshop.nl*); Rb. Alkmaar 26 juli 2012, ECLI:NL:RBALK:2012:BX3995 (*Rots-Vast*); Rb. Almelo (vzr.) 10 juni 2011, IEPT20110610 (*NoaVakanties/Via Noa*); Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 21 april 2011, IEPT20110421 (*VDS/VDS en VDS Auto*); Rb. 's-Hertogenbosch 7 maart 2000, ECLI:NL:RBSHE:2000:AM2742 (*Nedweb*).

– al dan niet via de website – daadwerkelijk en op relevante wijze tot het publiek richt (of in ieder geval op het territoir van gedaagde omdat anders verwarringsgevaar zal ontbreken). Het enkele bestaan van een domeinnaam of website zou daarvoor onvoldoende behoren te zijn.[1033] Niet zelden is het online handelsnaamgebruik een verlengstuk van een offline uitgevoerde bedrijfsvoering. In die situatie kan het handelsnaamgebruik zonder twijfel ook gericht zijn op slechts een deel van het gebied waar de website toegankelijk is.[1034] In het geval van een dierenartsenpraktijk neemt de aanwezigheid van een website het plaatselijk karakter van de onderneming niet weg. Hoewel de website voor iedereen in Nederland (en daarbuiten) benaderbaar is, zal het publiek in Groningen niet de dierenartsenpraktijk in Utrecht bezoeken en de website draagt dan ook niet wezenlijk bij aan de uitbreiding van het geografische beschermingsgebied.[1035] Treffend is ook het vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch waarin werd overwogen dat ondanks dat twee bars (in respectievelijk Amsterdam en 's-Hertogenbosch) onder dezelfde naam werden gedreven en zij allebei actief waren op sociale media platforms, dit geen verwarringsgevaar opleverde omdat "dienstverlening in een cafébar bij uitstek plaatsgebonden [is] en niet virtueel. Uit een beeldscherm komt geen bier".[1036] Wanneer de onderneming een webshop exploiteert en daadwerkelijk producten levert aan het publiek in heel Nederland, zal meestal wel sprake zijn van een handelsnaam die wordt gevoerd in heel Nederland, hoewel nog steeds afhankelijk van de publieksperceptie en met de nuance dat een eenmalige verkoop van een product of dienst in een bepaalde regio niet noodzakelijkerwijs tot handelsnaamrechtelijke dekking leidt.[1037] Het in voorkomend geval overlappende publiek in heel Nederland zou niet automatisch tot verwarringsgevaar moeten leiden.[1038] De praktijk laat zien dat rechters heel wisselend omgaan met het gevaar voor verwarring dat kan ontstaan op het moment dat het publiek op het internet een zoekopdracht invoert naar een bepaalde onderneming. De ene keer wordt aangenomen dat (indirect) verwarringsgevaar juist op dat moment op de loer ligt,[1039] in andere gevallen wordt aangenomen dat het gevaar voor verwarring in dat geval juist beperkt is omdat de kans groot is dat beide ondernemingen in de zoekresultaten zullen voorkomen en het publiek dus in één oogopslag met twee verschillende handelsnamen en ondernemingen geconfron-

1033 Hof 's-Hertogenbosch 7 juni 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ7524, *BIE* 2011, 87, m.nt. Van der Kooij (*Shoetime*); Rb. Gelderland 13 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4976 (*ExcluFloorS/Exclu-Floors*); Rb. Noord-Nederland (vzr.) 7 januari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2486 (*Loods5/Loods G*); Rb. Amsterdam (vzr.) 21 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:179 (*Fact Financial Services*); Rb. Utrecht (vzr.) 30 maart 2004, ECLI:NL:RBUTR:2004:AR4553 (*Centrum Vastgoed*). Aardig ook: Rb. Utrecht (vzr.) 25 mei 2012, IEPT20120525 (*Theoriegarantie*) waarbij de afstand tussen Amsterdam en Utrecht groot genoeg is, mede omdat het relevante publiek nog geen rijbewijs heeft.

1034 In Rb. Amsterdam (vzr.) 25 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1237, *BIE* 2020, 8, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*Fundr*), rov. 4.9.5, werd m.i. op correcte en concrete wijze beoordeeld wat het effect van de website was. Voor gedaagde was het duidelijk dat zij zich met de website op heel Nederland richtte, voor eiseres bleek dat niet automatisch uit het feit dat zij een website opereerde. De website was slechts een 'landingspage' die diende als verlengstuk van activiteiten die vrijwel geheel offline plaatsvonden. Overigens oordeelde de rechtbank vervolgens op basis van de overige omstandigheden van het geval wel dat de handelsnaam van eiseres landelijke dekking had, omdat eiseres klanten in heel Nederland bediende. De wijze waarop het publiek werd bereikt werd wel relevant geacht bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

1035 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 17 september 2014, *DomJur* 2014-1081 (*Dierenartsenpraktijk*). Idem: Rb. Utrecht (vzr.) 8 december 2010, IEPT20101208 (*BDRM/Minibar*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 26 maart 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ5851, *IER* 2009, 45, m.nt. Gielen (*Einstein*), rov. 4.15.

1036 Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 21 februari 2011, IEPT20110221 (*Minibar/De Minibar*).

1037 Rb. Gelderland 20 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 (*Urban Green Store*).

1038 In Rb. Gelderland (vzr.) 12 november 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (*Aviodome*), rov. 4.12, wordt erop gewezen dat de handelsnaamrechtelijke toets op dit punt afwijkt van de merkenrechtelijke toets.

1039 Hof 's-Hertogenbosch 5 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2424 (*Sunsation/Sunsational Tanning*); Rb. Noord-Holland (ktr.) 17 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7112 (*Thuiszorg de Zonnestraal*).

teerd wordt,[1040] of dat het onderscheid (ook in fysieke vestigingsplaats) duidelijk wordt wanneer de websites daadwerkelijk bezocht worden.[1041]

De wijziging van de mobiliteit van de maatschappij en van het geografische bereik van ondernemingsactiviteiten, en de afnemende relevantie van fysieke afstanden in het economisch verkeer, hebben een grote impact op het handelsnaamrecht gehad. Het belang van de daadwerkelijke vestigingsplaats van de onderneming is tegenwoordig veel minder groot omdat fysiek contact tussen koper en verkoper voorafgaand aan, of bij het aangaan van de transactie minder vaak aan de orde is. Handel op lokale schaal heeft plaatsgemaakt voor handel in het gehele land. Zo lang echter plaatselijk opererende ondernemingen bestaan – en dat zal altijd zo zijn – moet, gelet op het handelsnaamrechtelijke uitgangspunt dat bescherming alleen wordt verkregen voor het territoir waar de handelsnaam wordt gebruikt, en, alleen kan worden opgetreden wanneer handelsnamen met elkaar botsen in een overlappend territoir, het territoriale element in de rechtspraak steeds worden beoordeeld.[1042] Vastgesteld moet worden dat er minstens een overlap in werkgebied zit. Dat in de afgelopen eeuw een wijziging heeft plaatsgevonden van het uitgangspunt dat de handel hoofdzakelijk lokaal plaatsvindt naar het uitgangspunt dat de handel hoofdzakelijk landelijk plaatsvindt, maakt niet dat men gemakshalve kan aannemen dat die noodzakelijke territoriale overlap of landelijke dekking er steeds zal zijn.

Het is overigens uit praktisch oogpunt wel te begrijpen dat rechters er in voorkomend geval voor kiezen om het bestaan van de landelijke dekking van de handelsnaamrechtelijke bescherming aannemelijk te achten. Het alternatief is immers dat de rechter in een positie wordt gebracht waarin hij het territoir van beschermenswaardige bekendheid zal moeten afbakenen én moet vaststellen of de gedaagde in datzelfde afgebakende territoir met de handelsnaam actief is of dreigt te zullen zijn. Dat is geen eenvoudige opdracht en een gedegen onderzoek naar de feitelijke situatie zal vaak een uitgebreide bewijsvoering verlangen waarvoor in kort geding – toch de meest gekozen rechtsingang in handelsnaamrechtelijke conflicten – veelal geen plaats is.

8.9.3. Geografische uitbreiding en de gevolgen

Wanneer een onderneming een uitbreiding van het geografische werkterrein overweegt, is het evenwel van belang om rekenschap te geven aan de hoofdregel in het handelsnaamrecht dat niet doorslaggevend is dat een onderneming binnen Nederland in absolute zin de eerste gebruiker van een handelsnaam is geweest. Het gaat er steeds om welke onderneming in een specifieke regio de handelsnaam als eerste rechtmatig voerde, in de zin dat de onderneming in die regio beschermenswaardige bekendheid genoot. Dat kan dus ook de onderneming zijn die de handelsnaam in absolute zin later is gaan gebruiken.

Dit onderscheidt het handelsnaamrecht van het merkenrecht. In het merkenrecht wordt door de inschrijving automatisch uitsluitende bescherming verkregen voor een vaststaand territoir (de

1040 Hof 's-Hertogenbosch 14 april 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BM1419 (*Act Vision/Invision).*

1041 Rb. Den Haag 10 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3547 (*Sea You/Sea You Hotel Noordwijk*).

1042 In Rb. Midden-Nederland (vzr.) 12 juni 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2684 (*ZorgDomein/Het Zorg Domein*), rov. 3.11.2, en Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 18 juli 2000, *DomJur* 2001-51 (*Colordigital.nl*), en Rb. Zutphen (vzr.) 25 januari 2001, ECLI:NL:RBZUT:2001:AA9669 (*Womitex*) werd het feit dat beide partijen in elkaars fysieke nabijheid gevestigd waren relevant geacht, ondanks de landelijke bereikbaarheid van de handelsnaam, onder meer via de website.

Benelux of de Europese Unie) en voor een minimale periode van vijf jaren,[1043] ongeacht of het merk ook daadwerkelijk in dat (gehele) territoir gebruikt wordt. De houder van het oudere merk kan dan ook tegen gebruikers van verwarringwekkende jongere tekens optreden, ongeacht of dit teken in exact hetzelfde deel van het territoir waarvoor merkbescherming bestaat gebruikt wordt, en dus ongeacht of eenzelfde publiek werkelijk met beide tekens wordt geconfronteerd. De beschermingsomvang van het merk is overal binnen het territoir even groot. Een belangrijke reden voor dit systeem is dat daarmee tegemoet wordt gekomen aan het belang van de merkhouder om de mogelijkheid te hebben om zijn markt en de reputatie van zijn merk op te bouwen en uit te bouwen. Dit wordt als cruciaal onderdeel van de vrijheid van ondernemerschap, en als één van de doelstellingen van het merkenrechtelijk systeem beschouwd.[1044]

Een dergelijke geografische expansiebuffer is in het handelsnaamrecht onbekend hetgeen in de praktijk kan resulteren in een belemmering voor de onderneming om te groeien.[1045] In het handelsnaamrecht wordt heel nadrukkelijk gekeken naar een werkelijke, feitelijke en actuele situatie op de economische marktplaats waarbij in beginsel geen oog is voor de groeibehoeften van de partijen of een eventueel te verwachten toekomstige situatie.[1046] In Hoofdstuk 7 besprak ik reeds dat dit ook een aanzienlijke belemmering vormt voor de exploitatie van de handelsnaam middels licenties. De consequentie is dat de ondernemer in elke gemeente en elke provincie zal moeten werken voor de bescherming van zijn handelsnaam en pas wanneer de handelsnaam in een zeker territoir gekend wordt, kan de onderneming op bescherming krachtens de wet rekenen. Daarbij blijft overigens in beginsel buiten beschouwing dat het publiek wanneer het eenmaal bereikt is, niet pas op de plaats zal maken en ook geneigd zal zijn om zich in andere gebieden te begeven. Die beweeglijkheid van het publiek kan echter niet de territoriale beschermingsomvang van de (door dat publiek gekende) handelsnaam verruimen.[1047] Treft men in de regio waar men wenst uit te breiden een oudere handelsnaam aan, dan is geen sprake van een "open terrein" en dient men rekening te houden met een verbod.[1048]

Arkenbout constateert dat deze handelsnaamrechtelijke hoofdregel op gespannen voet staat met de regel dat krachtens de rechtspraak van de Hoge Raad ook aan de onderneming in de voorbereidende fase enige handelsnaamrechtelijke bescherming toekomt (zie ook paragraaf 4.5.2 en 8.5.2).[1049] Ik zie die spanning minder, gelet op het feit dat ook voor de bescherming van de

1043 Na die vijf jaren zal een belanghebbende het verval van het merk kunnen inroepen wanneer het gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaren niet normaal gebruikt is. Het vereiste van normaal gebruik is in een groot aantal uitspraken van het Hof van Justitie aan de orde geweest, waaronder in HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, *NJ* 2004, 339, m.nt. Spoor (*Ansul/Ajax*) en HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, *NJ* 2007, 280, m.nt. Spoor (*La Mer*). In algemene termen komt het erop neer dat het merk moet zijn gebruikt conform de wezenlijke functie ervan en teneinde voor de beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen.

1044 O.a. Overweging 3 bij de EU Verordening 2017/1001 inzake het Uniemerk.

1045 Keesom 1981, p. 142-145.

1046 Boekman in haar annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 30 juni 1981, ECLI:NL:RBSGR:1980:AM0555, *BIE* 1982, 28 (*Mulder Boskoop*); Rb. Rotterdam (vzr.) 26 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6271 (*Wow Amsterdam/Wow Burgers & Fries*), rov. 4.16; Rb. Leeuwarden (vzr.) 13 december 1991, *BIE* 1993, 73 (*Pinoccio/Pinokkio II*).

1047 Rb. Utrecht (vzr.) 21 juni 2001, ECLI:NL:RBUTR:2001:AB2219 (*Parfumerie Paris/Ici Paris XL*), waarover Van Oerle 2001, p. 101 voetnoot 42, kritisch is.

1048 Vgl. E.M. Meijers in zijn annotatie bij HR 30 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:151, *NJ* 1936, 438 (*Hollandia*); Boekman in haar annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 30 juni 1981, ECLI:NL:RBSGR:1980:AM0555, *BIE* 1982, 28 (*Mulder Boskoop*); Van Oerle 2001, p. 102.

1049 Arkenbout 1991, p. 35-36.

handelsnaam in de voorbereidende fase, wel degelijk daadwerkelijk gebruik van die handelsnaam vereist is op een zodanige wijze dat een extern publiek wordt bereikt, al is het mogelijk dat op dat moment de eindgebruiker de uiteindelijk door de onderneming aan te bieden producten of diensten nog niet kan afnemen. Bovendien ging de rechtspraak met name over de vraag of in de voorbereidende fase reeds sprake was van een onderneming die werd gedreven onder de naam 'Air Holland' en of in die voorbereidende fase sprake was van rechtscheppend gebruik ter vaststelling van het feit dat het teken als handelsnaam kwalificeert. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad kan ik dan ook niet afleiden dat beoogd wordt handelsnaamrechtelijke bescherming te bieden aan een zekere expansiebehoefte.

De bestaande situatie is voor de praktijk weinig bevredigend. Ondernemingen worden gehinderd in hun proces richting zakelijke volwassenheid. Zelfs als de onderneming zich er op voorhand in voldoende mate van heeft vergewist dat de voorgenomen naam nog niet door een andere onderneming in Nederland wordt gevoerd, en op het moment dat de handelsnaam gekozen en geïntroduceerd wordt nog geen vuiltje aan de lucht lijkt, kunnen alsnog problemen ontstaan voordat de handelsnaam in het gehele land bescherming heeft verkregen. Beargumenteerd is wel dat men er verstandig aan doet om de handelsnaam tevens als merk in te schrijven, om via die route alsnog op dag één in heel Nederland bescherming te genieten.[1050] Dat is echter een onzekere oplossing omdat een teken niet altijd (tevens) als merk wordt gebruikt, en bovendien niet ieder teken dat ter onderscheiding van de onderneming én de aangeboden (waren of) diensten wordt gebruikt geschikt is om als merk te worden ingeschreven (waarover uitgebreid in Hoofdstuk 10). In de volgende paragrafen zal gekeken worden naar alternatieve benaderingen.

8.9.4. Een kijkje over de grens: *the zone of natural expansion* in het Amerikaanse merkenrecht

Er zijn buitenlandse regelingen waar wel in meer of mindere mate bescherming wordt geboden aan een potentieel toekomstig handelsdebiet van een onderneming. Ter illustratie van die mogelijke alternatieve benadering, bespreek ik beknopt de systematiek die in het Duitse handelsnaamrechtelijk en in het Amerikaanse merkenrechtelijk wordt gehanteerd.

Net als in Nederland, zijn de handelsnaam en het merk ook in het Amerikaanse stelsel van oudsher twee verschillende onderscheidingstekens die in het economisch verkeer een verschillende functie vervullen. Dat heeft uiteraard invloed op de inrichting van het wettelijk systeem. Bescherming aan handelsnamen wordt overwegend geboden door regelgeving omtrent oneerlijke mededinging of via regelgeving op staatsniveau. Echter, net als in Nederland wordt ook in de Verenigde Staten steeds vaker onderkend dat merk en handelsnaam een overlappende functie vervullen, reden waarom ook de merkenrechtelijke wet- en regelgeving geregeld van stal wordt gehaald bij conflicten waarin één of meer handelsnamen zijn betrokken. Om die reden is het nuttig om de Amerikaanse benadering nader te beschouwen.

Een blik op het Amerikaanse merkenrecht laat zien dat naast de (1) eigenlijke vestigingsplaats, ook aan (2) het territoir waar de onderneming een handelsdebiet heeft ('*zone of actual market penetration*'), (3) het territoir van beschermenswaardige bekendheid ('*the zone of reputation*'), en (4) het

1050 Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, aanhef Hnw, aant. 2.

territoir waarnaartoe het merkgebruik zich in de toekomst naar verwachting zal uitbreiden ('*the zone of natural expansion*'), relevantie wordt toegekend bij het bepalen van de geografische beschermingsomvang van een onderscheidingsteken. In wezen vormen dit vier verschillende benaderingen om het gebied waarbinnen het teken 'in het economisch verkeer gebruikt wordt', af te bakenen.[1051]

Om te spreken van een gebied waar het teken de markt al gepenetreerd heeft (2), is noodzakelijk dat voldoende waren en diensten onder het merk zijn verkocht. Het gebied waar een reputatie is verworven (3) is een groter gebied waar niet noodzakelijkerwijs al waren of diensten onder het merk zijn verkocht maar waar het merk bij het publiek wel al bekendheid heeft verworven als gevolg van het duurzaam gebruik van het merk buiten het territoir van afzet (2) maar waarbij (bijvoorbeeld) aan de hand van advertenties en publicaties al een groter gebied is bereikt.

De hoofdregel in het Amerikaanse merkenrechtelijke systeem is dat aan de eerste gebruiker van een teken zekere uitsluitende aanspraken toekomen. Echter, de achtergrond van het merkenrecht is ook dat bescherming wordt geboden tegen oneerlijke concurrentie, dat verwarringsgevaar wordt voorkomen en dat het ongeautoriseerd gebruik van de zorgvuldig opgebouwde goodwill door een latere gebruiker van een teken wordt tegengegaan. Ook in het Amerikaanse merkenrechtelijke systeem is het dus niet vanzelfsprekend dat de exclusieve aanspraken die aan de eerste rechtmatige gebruiker van het merk worden toegekend, zich automatisch uitstrekken over het gehele territoir van de Verenigde Staten.

Daar valt wat voor te zeggen, in het bijzonder wanneer de absoluut latere gebruiker, relatief gezien de eerste gebruiker is in het betreffende territoir en hij geen profijt tracht te trekken uit de goodwill van de onbekende eerdere gebruiker van de merknaam, hetgeen in een land met het oppervlakte van de Verenigde Staten, niet ondenkbaar is. Voor dit gebied heeft dan de relatief gezien eerdere gebruiker het sterkste recht, en kan aan de absoluut eerdere gebruiker mogelijk zelfs een halt worden toegeroepen.[1052] Ook naar Nederlands (handelsnaam)recht zou deze absoluut latere gebruiker gerechtigd zijn het teken te gebruiken en bestaat geen grond om aan hem een verbod op te leggen. Aan beide regelingen ligt ten grondslag dat geen rechtvaardiging bestaat om bescherming te verlenen aan een teken in een geografisch gebied waar het teken nog op geen enkele wijze gebruikt is.

Teneinde te kunnen beoordelen tot waar de exclusieve aanspraken van de eerste rechtmatige gebruiker van het teken reiken, is het dus van belang om dit territoir, als bezet gebied, af te bakenen. Buiten dat gebied bestond geen aanleiding voor het opleggen van een verbod indien de latere gebruiker te goeder trouw was en geen enkele wetenschap had van het eerdere gebruik van de merknaam elders in den lande.[1053]

1051 Dinwoodie 2004, p. 896.

1052 Dinwoodie 2004, p. 893.

1053 US Supreme Court 6 maart 1916, 240 U.S. 403 (*Hanover/Metcalf*): p. 404: "*Where a later adopter, in good faith and without notice of its use in other territory by an earlier adopter, expends money and effort in building up a trade in a territory which the earlier adopter has left unoccupied for a long period – in this case, more than forty years – and into which his trade would not naturally expand, the earlier adopter is estopped to assert trademark infringement in that territory.*" In gelijke zin US Supreme Court 9 december 1918, 248 U.S. 90 (*United Drug /Theodore Rectanus*), p. 98: "*It results that the adoption of a trademark does not, at least in the absence of some valid legislation enacted for the purpose, project the right of protection in advance of the extension of the trade, or operate as a claim of territorial rights over areas into which it thereafter may be deemed desirable to extend the trade.*" De *United Drug*-zaak en de *Hanover*-zaak worden tezamen aangeduid als de 'Tea Rose-Rectanus Doctrine'.

Toch is er een aantal belangrijke verschillen met het Nederlandse handelsnaamrechtelijke systeem aan te wijzen die tot gevolg hebben de positie van de absoluut eerdere gebruiker in het Amerikaanse systeem aanzienlijk sterker is. Op enig moment ontstond, met name in lagere rechtspraak en naar aanleiding van de in voetnoot 1053 geciteerde overweging van de Supreme Court, de gedachte om de bescherming van de merkhouder niet te beperken tot het gebied dat reeds was veroverd, maar ook rechten toe te kennen in het gebied waarvan waarschijnlijk is dat dit in de toekomst normaal gesproken wel veroverd zal worden: het potentiële geografische expansiegebied. Het potentiële expansiegebied reikt nog weer verder dan het gebied waar (reeds) een reputatie bestaat. De gedachte was dat de gerechtigde tot een merk de mogelijkheid moet worden geboden de bekendheid van zijn merk uit te bouwen en zijn markt te ontwikkelen zonder vrees te hebben voor (in absolute zin) latere gebruikers.[1054]

Het potentiële geografisch expansiegebied is – net als het 'reputatiegebied' – geen duidelijk omlijnd gebied. De afbakening is zo mogelijk nog lastiger omdat het in de meeste gevallen een fictie betreft. Slechts in uitzonderingsgevallen bestaat hard bewijs dat een onderneming het plan heeft om op korte termijn de bedrijfsactiviteiten uit te breiden naar een concreet onontgonnen territoir. Daarom is in de rechtspraak beslist dat het potentiële geografisch expansiegebied aan de hand van alle omstandigheden van het geval dient te worden gedefinieerd.[1055]

De absoluut eerdere gebruiker van een teken kan volgens de rechtspraak aanspraak maken op een verbod in het geografische expansiegebied jegens een in absolute zin, latere gebruiker, zelfs als deze latere gebruiker in het expansiegebied al wel naamsbekendheid heeft verworven. Het doel van bescherming in het expansiegebied is dat bescherming gerechtvaardigd wordt geacht teneinde groei en uitbreiding van de commerciële markt van de meest seniore gebruiker van de handelsnaam mogelijk te maken.

Met name sinds de totstandkoming van de Lanham Act in 1946,[1056] en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om het merk op federaal niveau te registreren, zijn de rechten van de absoluut latere gebruiker op het merk in de Verenigde Staten een stuk beperkter dan de rechten van de absoluut latere, maar relatief gezien eerdere gebruiker van een handelsnaam in Nederland. Dat gaat verder dan alleen het feit dat aan de oudste merkgebruiker een vooruitgeschoven bescherming wordt geboden voor een territoir dat nog niet is veroverd maar waarvan aannemelijk is dat het binnen afzienbare tijd tot het territoir van de oudere merkhouder zal gaan behoren. Ook in het geval dat de absoluut latere gebruiker niet in een geografisch expansiegebied actief is, en een verbod dus niet zal worden opgelegd, is de latere gebruiker danig beperkt in zijn gebruiksvrijheid. De absoluut latere gebruiker kan zich namelijk niet beroepen op goede trouw voorgebruik wanneer het voorgebruik een aanvang nam na het moment van registratie van het merk door de seniore gebrui-

1054 O.a. US Court of Appeals, 11th Circuit 19 januari 1990, 889 F.2d 1018 (*Tally-Ho*).

1055 Factoren die van belang zijn bij het vaststellen van het geografische expansiegebied zijn (1) De omvang van de zakelijke activiteiten uit het verleden, ook in financieel opzicht en de tijdspanne van gebruik; (2) Expansie in het verleden; (3) Dominantie in het huidige gebied van gebruik, waaronder het aantal klanten in relatie tot de gehele populatie; (4) Thans daadwerkelijk geplande expansie; (5) Mogelijke marktpenetratie door goederen die vanuit andere gebieden de markt op kunnen komen; en, (6) De fysieke afstand tussen het gebied waar al gebruik van het merk is gemaakt en het gebied waarvoor bescherming wordt gezocht; O.a. US Court of Customs and Patent Appeals 6 augustus 1970, 429 F.2d 466 (*Beatrice Foods*); US Court of Customs and Patent Appeals 17 april 1980, 615 F.2d 512 (*Weiner King/Wiener King*).

1056 Wet van 5 juli 1946, gecodificeerd in Titel 15 van de United States Code.

ker.[1057] De registratie wordt verondersteld het absoluut eerdere gebruik objectief aan het publiek kenbaar te maken. Bovendien is het de absoluut latere gebruiker vanaf dat moment niet toegestaan om zijn markt in geografisch gebied verder uit te breiden, ook niet indien die uitbreiding geschiedt naar een gebied waar de seniore gebruiker van het teken zelf niet actief is.[1058] Tot slot zal de absoluut latere gebruiker steeds moeten blijven vrezen voor zijn positie omdat het het recht van de absoluut oudste gebruiker om in de toekomst tegen de juniore gebruiker op te treden, onverlet liet, indien het territoir dat de junior al wel heeft bereikt, toch door de seniore gebruiker betreden zou worden.[1059] Ergo, zelfs in het territoir waar hij de eerste rechtmatige gebruiker was, is hij niet noodzakelijkerwijs veilig.

De houdbaarheid van de klassieke toepassing van het leerstuk aangaande de *zone of natural expansion* staat echter onder druk. Dat komt vooral doordat het vandaag de dag steeds moeilijker voorstelbaar wordt geacht dat een latere gebruiker te goeder trouw en zonder enige wetenschap van het eerdere gebruik van een teken actief is in een geïsoleerd territoir, waarbij ook nog eens aangenomen moet worden dat dat territoir niet tot het te verwachten expansiegebied van de eerdere gebruiker behoort. Ook in de VS worden commerciële markten al lang niet meer gescheiden door de grenzen van staten, worden marktdeelnemers steeds mobieler en de handel via het internet heeft de mogelijkheid van expansie vereenvoudigd.[1060] Deze omstandigheden hebben de vraag doen rijzen of territoriaal beperkte rechten op merken in zijn algemeenheid nog wel aanvaard zouden moeten worden omdat geïsoleerde, afgelegen gebieden eigenlijk niet meer bestaan en alleen de zeer onoplettende absoluut latere gebruiker nog zou kunnen stellen geen wetenschap te hebben omtrent het eerdere gebruik door een ander.[1061] Landelijke bescherming voor de eerste gebruiker wordt dientengevolge steeds meer de norm.

8.9.5. Een kijkje over de grens: landelijke bescherming in Duitsland, tenzij…

Bij de vaststelling van de territoriale beschermingsomvang van de handelsnaam in Duitsland geldt de hoofdregel – anders dan in Nederland – dat de handelsnaam landelijke bescherming geniet. Deze hoofdregel werd nog eens bevestigd na de eenwording van Duitsland toen de hoogste Duitse rechter oordeelde dat de rechten op bestaande handelsnaamrechten in respectievelijk West- of Oost-Duitsland zich vanaf de eenwording automatisch zouden uitstrekken over het gehele gebied van het verenigde Duitsland.[1062] Die regel wordt mede gehanteerd met het oog op de potentiële uitbreiding van het territoriale bereik van het handelsnaamgebruik.[1063] Bovendien sluit de regel aan bij de wettelijke kwalificatie van het recht op de handelsnaam als uitsluitend recht krachtens artikel 15 lid 1 Markengesetz.

1057 Deze werd pas ingevoerd met de inwerkingtreding van de Lanham Act. Voor die tijd bestond in de Verenigde Staten van Amerika louter common law bescherming van ongeregistreerde merken. De bescherming was gebaseerd op gebruik dat van het merk werd gemaakt in het economisch verkeer. De mogelijkheid om goede trouw voorgebruik in een afgelegen gebied te claimen werd met de Lanham Act aanzienlijk beperkt.

1058 Welkowitz 1994, p. 331.

1059 US Court of Appeals, 2nd Circuit 21 mei 1959, 267 F.2d 358 (*Dawn Donut*), p. 360: *"This is not to say that the defendant has acquired any permanent right to use the mark in its trading area. On the contrary, we hold that because of the effect of the constructive notice provision of the Lanham Act, should the plaintiff expand its retail activities into the six county area, upon a proper application and showing to the district court, it may enjoin defendant's use of the mark."*

1060 Drew 2007, p. 147-148; US Court of Appeals, 6th Circuit, 22 januari 1999, 165 F.3d 1047, Jones, J. (instemmend) (*Carmax*).

1061 Barrett 2001, p. 706.

1062 Bundesgerichtshof 29 juni 1995, I ZR 24/93, *GRUR* 1996, 897 (*Altenburger Spielkartenfabrik*), rov. 38.

1063 Fezer 2009, p. 1288.

Die hoofdregel van landelijke dekking geldt onder de voorwaarde dat de handelsnaam minstens normaal inherent onderscheidend vermogen heeft,[1064] en onder de voorwaarde dat geen aanwijzingen bestaan, mede gelet op de aard van de huidige werkzaamheden, dat de handelsactiviteit van de onderneming zich beperkt tot de vestigingsplaats of de regio waar de onderneming is gevestigd, of dat verdere expansie van de onderneming om andere redenen niet verwacht mag worden.[1065] Hierbij moet onder meer gekeken worden naar de clientèle van de onderneming.[1066] Ook de omstandigheid dat op het grondgebied van Duitsland een groot aantal ondernemingen is die eenzelfde of vergelijkbare handelsnaam voeren, kan aanleiding zijn om de beschermingsomvang in geografisch opzicht te beperken.[1067] Het feit dat een onderneming zich mede via een website tot het publiek richt, maakt niet automatisch dat het handelsnaamgebruik van de onderneming daarmee een meer dan regionaal bereik heeft.[1068]

Voorbeelden van ondernemingen met een beperkt territoriaal bereik zijn in het Duitse systeem de kleine ondernemingen zoals lokaal opererende kapperszaken, apotheken, kroegen, restaurants en hotels, voor zover zij geen onderdeel uitmaken van een grote keten.

Wat van de hoofdregel ook moge zijn, uiteindelijk speelt de vestigingsplaats bij de inbreukvraag steeds ook een rol. Om te beoordelen of verwarringsgevaar zich voordoet zal ook naar Duits recht naar alle relevante omstandigheden gekeken moeten worden. Tot de relevante omstandigheden behoren de overeenstemming tussen de te vergelijken handelsnamen, de soortgelijkheid van de bedrijfsactiviteiten maar ook de bekendheidsgraad van de handelsnaam in het relevante gebied.[1069] Indien de ingeroepen handelsnaam in een zekere regio in het geheel niet wordt gebruikt dan zou dat een omstandigheid kunnen zijn die relevant is voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar.

8.9.6. Standpunt

De Nederlandse situatie waarin geen bescherming wordt verleend aan expansiepotentieel van de handelsnaam is onwenselijk. De keuze van de Nederlandse wetgever om geen rekening te houden met een expansiebehoefte van de gebruiker van een handelsnaam is echter niet vreemd. Dat belang bij uitbreiding speelde een eeuw geleden immers nauwelijks. De commerciële belangen waren bovendien ondergeschikt aan het algemeen belang en de uitbreiding van de onderneming met, bijvoorbeeld, extra filialen was in de meeste gevallen niet aan de orde. Toch is ook het Neder-

---

1064 Bundesgerichtshof 7 juli 1972, I ZR 67/70, *GRUR* 1973, 265 (*Charme & Chic*), rov. 12.

1065 Bundesgerichtshof 25 november 1982, I ZR 130/80, *GRUR* 1983, 182 (*Concordia*); Bundesgerichtshof 29 juni 1995, I ZR 24/93, *GRUR* 1996, 897 (*Altenburger Spielkartenfabrik*).

1066 In Bundesgerichtshof 28 juni 2007, I ZR 49/04, *GRUR* 2007, 884 (*Cambridge Institute*) werd geoordeeld dat de activiteiten van een talenschool in de regel een regionaal karakter zal hebben, met name wanneer geen cursussen op afstand worden aangeboden.

1067 Bundesgerichtshof 22 juli 2004, I ZR 135/01, *GRUR* 2005, 262 (*Soco.de*), rov. 18; Bundespatentgericht 18 juni 2009, 30 W (pat) 46/08, *openJur* 2011, 110071 (*Kreuz Apotheke*).

1068 Bundesgerichtshof 28 juni 2007, I ZR 49/04, *GRUR* 2007, 884 (*Cambridge Institute*); Bundesgerichtshof 22 juli 2004, I ZR 135/01, *GRUR* 2005, 262 (*Soco.de*). Uit laatstgenoemde uitspraak volgt overigens ook dat het gebruik van domeinnamen, ook naar Duits recht, als handelsnaamgebruik zal kwalificeren wanneer het publiek de domeinnaam als meer dan alleen adresaanduiding zal opvatten. Als een domeinnaam louter beschrijvend / 'rein beschreibend' is voor de inhoud van de website, zal het publiek de domeinnaam evenwel niet snel als onderscheidingsteken opvatten; vgl. Bundesgerichtshof 31 mei 2012, I ZR 135/10, *GRUR* 2012, 832 (*Zappa*).

1069 Fezer 2009, p. 1287. Bundesgerichtshof 29 juni 1995, I ZR 24/93, *GRUR* 1996, 897 (*Altenburger Spielkartenfabrik*); Bundesgerichtshof 21 november 1996, I ZR 149/94, *GRUR* 1997, 468 (*Netcom*).

landse handelsverkeer zodanig ontwikkeld, dat de handelsnamen met slechts plaatselijke of regionale betekenis, vandaag de dag in de minderheid zijn.[1070] De oppervlakte van het Nederlandse grondgebied is al niet bijzonder groot, maar ook de betrekkelijke eenvoud om vandaag de dag binnen een kort tijdsbestek het handelsdebiet uit te breiden over heel Nederland (mede doordat tegen lage advertentiekosten binnen een korte periode een groot publiek bereikt kan worden),[1071] heeft bijna automatisch tot gevolg dat de handelsnaam met meer dan plaatselijke betekenis steeds ook (nagenoeg) landelijke bekendheid heeft. Voor een aanzienlijk deel van de ondernemingen geldt dat zij, op enig moment in hun commerciële leven, met hun handelsnamen op het gehele grondgebied van Nederland actief zullen worden.

Kijkend naar de Amerikaanse (merkenrechtelijke) en Duitse situatie dan valt op dat deze systemen (in overwegende mate) niet de plaatselijke bescherming maar een ruimere territoriale – en veelal landelijke – bescherming van de onderscheidingstekens als uitgangspunt nemen. Bovendien komen beide systemen blijkens de rechtspraak duidelijk wél tegemoet aan een groei- c.q. expansiebehoefte van de gebruiker van het onderscheidingsteken. Waar het Amerikaanse systeem aanvankelijk ruimte liet aan onwetende latere gebruikers in geïsoleerde contreien, wordt het voor de latere gebruiker van het overeenstemmende teken steeds moeilijker om een rechtvaardiging te vinden voor het gebruik van het overeenstemmende teken in een territoir waar de eerdere gebruiker van het teken nog niet actief is. Alleen indien er daadwerkelijk bewijzen zijn dat expansie van het gebruik van de handelsnaam in territoriaal opzicht niet in de lijn der verwachtingen ligt, en de onderneming een lokale of regionale toekomst beschoren is, zal ruimte zijn voor een latere gebruiker om de markt onder een vergelijkbaar teken te betreden, zolang dat maar een vrij, onontgonnen stuk markt is.

Een systematiek waarin ook voor de Hnw zou gaan gelden dat landelijke bescherming voor de handelsnamen met meer dan slechts plaatselijke activiteiten de hoofdregel is, en geografisch beperktere bescherming slechts in uitzonderingsgevallen geldt, zou niet alleen aansluiten bij de huidige tijdsgeest maar zou ook een aantal problemen in de klassieke handelsnaamrechtelijke benadering oplossen. De belangrijkste is dan dat de absoluut eerste gebruiker van een handelsnaam niet gedurende het expansieproces van de onderneming geconfronteerd kan worden met een regionaal opererende handelsnaam die van absoluut latere datum is, doch in een specifieke regio eerder de naam voerde en om die reden betere rechten heeft.[1072] Ook de mogelijkheid van het in licentie geven van de handelsnaam wordt vereenvoudigd (ook in een territoir dat door de hoofdgerechtigde op de handelsnaam nog niet is veroverd) met als bijkomstigheid dat geen onduidelijkheid bestaat over de vraag wie rechthebbende is op de handelsnaam in een zekere regio.

1070 O.a. Van Oerle 2001, p. 101.

1071 Doordat voor de expansie over heel Nederland minder tijd en inspanningen nodig zijn dan in het verleden, zullen expansie-conflicten zich minder snel voordoen. De kans dat de absoluut eerste gebruiker, voordat hij heel Nederland heeft gewonnen in de wielen wordt gereden door een partij die in een zekere regio de naam eerder gebruikte, is met een kortere expansietijd kleiner geworden.

1072 Ook bij paragraaf 4.5.2 besprak ik reeds dat in de huidige systematiek mogelijk meerdere prioriteitsdata gehanteerd moeten worden om het huidige systeem werkbaar te houden. Daar werd gesproken over een prioriteitsdatum voor het scheppen van het recht en een datum waarop de handelsnaam voldoende beschermenswaardige bekendheid heeft verworven om handhavend te kunnen optreden.

Mijns inziens wegen deze voordelen in veel gevallen zwaarder dan de belangen van derden om in een regio waar de oudere handelsnaam nog onvoldoende bekendheid heeft verworven, zelf als eerste en met uitsluiting van anderen de handelsnaam te voeren, en aan de handelsnaam die territoriaal aan het uitbreiden is een stok in de wielen te steken. Denkbaar is een systematiek waarbij van deze derden verlangd wordt dat zij enig onderzoek doen naar de beschikbaarheid van de handelsnaam (en dat zij verondersteld mogen worden in ieder geval bekend te zijn met de inschrijvingen in het handelsregister), niet alleen in de eigen regio maar in heel Nederland. Een ander alternatief is dat de absoluut eerdere gebruiker van de expanderende onderneming wellicht wel de vrijheid heeft om uit te breiden, maar zal moeten dulden dat ook de derde die in een zekere regio dezelfde of overeenstemmende handelsnaam al voerde voordat de expansie aldaar succesvol is 'voltooid', gerechtigd blijft om de handelsnaam te voeren. Hoewel een dergelijke situatie van co-existentie haaks staat op de oorspronkelijke ratio van de Hnw, komt het tegemoet aan de belangen van een partij die het gebruik van een zekere handelsnaam aanvangt, zich ervan heeft vergewist dat hij met de gekozen handelsnaam niet in botsing komt met een andere naam, maar onwetend is over een andere eerdere handelsnaam in andere regio's binnen Nederland, die zijn bekendheid (nog) niet (voldoende voortvarend) heeft uitgespreid over het grondgebied van heel Nederland.

Deze gewijzigde benadering zou anderzijds een serieuze wijziging van de systematiek van het handelsnaamrecht met zich brengen. Wanneer zou worden aanvaard dat de gebruiker van een handelsnaam niet meer zijn terrein hoeft te veroveren, maar van de aanvang af in heel Nederland bescherming zou genieten, wordt mede afstand genomen van de gedachte dat de handelsnaam voor een verbod op de voet van artikel 5 Hnw 'beschermenswaardige bekendheid' moet hebben verworven in het gebied waar de handhavingsactie wordt ingezet.

Vanaf paragraaf 8.10 hierna, zal worden gesproken over de rol van het onderscheidend vermogen in het handelsnaamrecht. Ook Hoofdstuk 9 zal mede aan dat onderwerp worden gewijd. Met name bij de handelsnamen die van huis uit onderscheidend vermogen ontberen, zou een systematiek waarbij direct na ingebruikneming van de handelsnaam een landelijke bescherming bestaat, kunnen resulteren in een verstrekkend recht met de mogelijkheid van een monopolie op niet-onderscheidende, beschrijvende of generieke termen. Er moet dan op een andere manier worden gewaarborgd dat zodanige monopolisering van taal wordt voorkomen. Dat kan in dat geval eigenlijk alleen door een absolute toetsing te hanteren bij (louter) beschrijvende handelsnamen en te verlangen dat voor deze tekens wél wordt aangetoond dat de handelsnaam door het gebruik in het economisch verkeer op een meer dan slechts plaatselijk terrein een secundaire betekenis heeft verworven.

In Hoofdstuk 11 zal ik, bij een suggestie voor een gewijzigde wet, aandacht besteden aan dit onderwerp.

8.10. Het onderscheidend vermogen van de handelsnaam

Zoals in paragraaf 8.6 is benoemd moet, bij het beoordelen van het bestaan van verwarringsgevaar, ook rekening worden gehouden met factoren die niet in artikel 5 Hnw zelf worden genoemd. Alle relevante omstandigheden van het geval spelen een rol. Een zeer belangrijke factor

die van invloed is op de beschermingsomvang van het recht op de handelsnaam, is het onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam.

8.10.1. Het voorkomen van onterechte monopolies en de plicht om af te wijken

Uitgangspunt in het handelsnaamrecht is van oudsher geweest dat niet vereist werd dat de handelsnaam onderscheidend vermogen bezit, althans dat het vereiste onderscheidend vermogen bijzonder laag mocht zijn.[1073|1074] Daarbij speelde onder meer mee dat algemeen aanvaard werd dat een handelsnaam vaak goeddeels beschrijvend was.[1075] De handelsnaam kon zijn functie van uithangbord van de onderneming ten volle vervullen wanneer de naam informatie bevatte over de aard, vestigingsplaats of de eigendom van de onderneming. Alle reden om niet al te hoge eisen aan het onderscheidend vermogen te stellen. Hoewel aan de andere kant wel de opvatting heerste dat monopolisering van gangbare woorden uit de Nederlandse taal voorkomen moest worden, werd in de lagere rechtspraak veelal snel aangenomen dat geen sprake was van een dergelijk monopoliseringsgevaar. Rechters oordeelden vaak dat monopolisering niet aan de orde was wanneer de handelsnaam niet *zuiver* of *louter beschrijvend* was.

Er was weinig nodig voor het oordeel dat de gekozen beschrijvende handelsnamen iets 'eigens' hadden wat volstond voor bescherming.[1076|1077] Bijvoorbeeld wanneer de samenvoeging van twee beschrijvende aanduidingen (al dan niet tot één woord dat niet in het Van Dale woordenboek stond) een teken opleverde dat niet langer als zuiver beschrijvend kon worden aangemerkt omdat het daarmee afwijkt van de gebruikelijke grammaticale regels,[1078] of wanneer een op zichzelf

---

1073 In de literatuur wordt door de volgende auteurs aangenomen dat wel enig onderscheidend vermogen nodig is, alleen al omdat de handelsnaam anders zijn identificatiefunctie niet kan vervullen: Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 22; Arkenbout 1991, p. 12-13; Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 105, met verwijzing naar HR 11 maart 1929, ECLI:NL:HR:1929:162, *NJ* 1929, 1475, m.nt. E.M. Meijers (*Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst*) en HR 8 juni 1931, ECLI:NL:HR:1931:183 (*Lingeriehuis*).

1074 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, betoogt bij nr. 1145 dat geen enkele onderscheidend vermogen bestaat. Verschuur doet de eis van onderscheidend vermogen zelfs af als 'sprookje', in haar annotatie bij Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 6 februari 2012, *IER* 2012, 39 (*Top Raam Decoraties/Topdeal Plaza*).

1075 Wichers Hoeth 1984, p. 135.

1076 Arkenbout omschreef het antwoord op de vraag of de handelsnaam onderscheidend vermogen dient te hebben treffend met *"die eis is er niet, maar toch ook weer wel"*, in: Arkenbout 2008, 4-5, p. 109. Visser 2011, p. 35, ziet een regel die inhoudt dat *"beschrijvende termen niet zomaar, niet volledig, althans niet te zeer via het handelsnaamrecht kunnen worden gemonopoliseerd"*.

1077 Hoewel ook uitspraken werden gewezen waarin werd geoordeeld dat de handelsnaam zelfs zuiver of louter beschrijvend mocht zijn, omdat geen handelsnaamrechtelijke vrijhoudingsbehoefte bestaat: Hof 's-Hertogenbosch 20 januari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BI2405 (*Sport Direct(.com)/Sports Direct International*); Rb. Utrecht (vzr.) 2 juni 2010, IEPT20100602 (*The Harbour Club/Harbourclub*).

1078 Hof 's-Hertogenbosch 7 november 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU6784 (*Auto-Campingsport Deurne/De Wit Auto-Camping-Sport*); Hof 's-Gravenhage 10 februari 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6801 (*The Greenery/Green Organics*), rov. 13; Rb. Amsterdam (vzr.) 8 juni 2016, IEPT20160609 (*Verfvoordelig*); Rb. Noord-Nederland (vzr.) 13 september 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3480, *IER* 2018, 43, m.nt. Geerts (*Yoghurt Barn/Yoghurt Farm*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 24 augustus 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 (*Aktie-taxi.nl/Actie-taxi.nl*); Rb. Haarlem (vzr.) 23 oktober 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BK3253 (*Theorieshop/Theorie-shop.nl*); Rb. Utrecht 12 november 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BG4155 (*Thuisbezorgd.nl*); Rb. Zwolle 5 oktober 2006, ECLI:NL:RBZLY:2006:AZ9433 (*De Ongedierte Bestrijder/De Ongedierte-specialist*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 3 augustus 2001, ECLI:NL:RBSGR:2001:AM2796 (*Wonenaanwater*); Rb. Amsterdam (ktr.) 11 september 1992, ECLI:NL:KTGAMS:1992:AM1970 (*Creative Search II*); Rb. Arnhem (vzr.) 30 juli 1991, ECLI:NL:RBARN:1991:AM1725 (*Fruitagenturen Elst/Fruitagentuur Holland*). *Anders*: Rb. Amsterdam (vzr.) 3 maart 2011, IEPT20110303 (*Vakantieveilingen.nl/Vakantieveiling.nl*).

beschrijvende naam niet gebruikelijk[1079] of gangbaar[1080] was. De aanwezigheid van alternatieven wordt dan dus relevant geacht. Voor het samenvoegen van gangbare woorden – al dan niet in voor de hand liggende volgorde – werd wel overwogen dat het op zichzelf niet kon worden verboden dat de jongere handelsnaam de gangbare woorden tot onderdeel van haar handelsnaam maakte, maar dat een zekere verplichting bestond voor de jongere handelsnaam om verwarring te voorkomen en dus voldoende afstand te bewaren[1081] wanneer geen noodzaak[1082] bestaat om de betreffende beschrijvende woorden in de handelsnaam te gebruiken, of, in diezelfde volgorde of samenstelling in de handelsnaam te gebruiken.[1083] Ook de omstandigheid dat er slechts een beperkt aantal spelers op de markt bestaan, kan een relevante omstandigheid zijn bij de beoordeling van de mate van onderscheidend vermogen die in een gegeven geval vereist wordt. Als er slechts weinig spelers in de branche actief zijn, kan dat aanleiding zijn om aan te nemen dat een op zich niet of beperkt onderscheidende naam, toch voldoende onderscheidend is om zijn identificatiefunctie in het handelsverkeer te vervullen.[1084]

1079 HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*).

1080 HR 8 juni 1931, ECLI:NL:HR:1931:183 (*Lingeriehuis*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 22 juli 2011, IEPT20110722 (*Race Hardware/Brax Race Hardware*); Rb. Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 29, m.nt. Visser (*Parfumswinkel*); Rb. Den Haag (vzr.) 6 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10651 (*Stee aan Zee*); Rb. Haarlem (vzr.) 29 november 2005, ECLI:NL:RBHAA:2005:AU7042 (*Aviation Technics/Stella Aviation Technics*); Rb. Maastricht (vzr.) 7 januari 2008, IEPT20080107 (*Autorent*).

1081 Hof Amsterdam 20 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT1971 (*Vakantieveilingen.nl/Vakantieveiling.nl*); Hof Amsterdam 23 november 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BP8875 (*City Spa/City Spa Amsterdam*); Hof Amsterdam 13 juli 2010, IEPT20100713 (*The Agenda*); Hof Amsterdam 9 maart 1989, ECLI:NL:GHAMS:1989:AK1904 (*Art Promotion*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 31 juli 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3212 (*Taxi Concurrent/De Taxiconcurrent*); Rb. Amsterdam (vzr.) 3 maart 2011, IEPT20110303 (*Vakantieveilingen.nl/Vakantieveiling.nl*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 5 maart 2008, IEF 5732 (*Glasrenovatie Nederland*); Rb. Amsterdam (vzr.) 12 oktober 2006, IEF 2751 (*Stichting Een Hart voor Kinderen*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 7 juli 1994, ECLI:NL:RBSGR:1994:AM3233 (*Krasreizen/Krasloterij*); A-G Mok in zijn conclusie bij HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223, *BIE* 1999, 52, m.nt. Verkade (*Stermij*), rov. 2.6.2. met verwijzing naar HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*) en HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*).

1082 Rb. Amsterdam (vzr.) 13 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1617 (*Taarten Kamer/Taartenmaker*). Zie ook P-G Biegman-Hartogh bij HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4990, *NJ* 1985, 606, m.nt. Wichers Hoeth (*Van Maaren Optiek*), rov. 11 en Gielen in zijn annotatie bij Rb. Breda (vzr.) 10 april 2008, ECLI:NL:RBBRE:2008:BD9702, *IER* 2008, 50 (*Groen Direct*). Overigens stelt Van Oerle zich in: Geerts & Verschuur 2018, p. 441, op het standpunt dat evenmin belemmering bestaat tot het claimen van handelsnaamrechten op woorden die essentieel zijn voor het beschrijven van de activiteiten. In gelijke zin Rb. Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 29, m.nt. Visser (*Parfumswinkel*), rov. 4.7 (vernietigd in appel) waarin werd overwogen dat geen noodzaak bestaat om beschrijvende aanduidingen beschikbaar te houden voor concurrenten; P-G Biegman-Hartogh bij HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4990, *NJ* 1985, 606, m.nt. Wichers Hoeth (*Van Maaren Optiek*); Pfeffer 1938, p. 110-111 benoemt in het kader van de noodzaak nog dat een groot verschil tussen de familienaam-handelsnaam en andersoortige handelsnamen dat deze laatste 'gekozen' worden, hetgeen aannemelijk maakt dat overeenstemming tussen de 'gekozen handelsnamen' meestal aan opzet te wijten zal zijn. Van Oven 1963, p. 520 stelt dat navolging van onderscheidingstekens altijd overbodig en onrechtmatig is.

1083 O.a. Hof 's-Hertogenbosch 20 januari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BI2405 (*Sport Direct(.com)/Sports Direct International*); Hof Arnhem 18 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BX9222 (*Dredging International*); Rb. Zwolle 5 oktober 2006, ECLI:NL:RBZLY:2006:AZ9433 (*De Ongedierte Bestrijder/De Ongediertespecialist*); Van Nispen in zijn annotatie bij Rb. Rotterdam 4 december 1997, ECLI:NL:RBROT:1997:AM2668, *BIE* 1999, 35 (*Bagstore*); Rb. Amsterdam (ktr.) 11 september 1992, ECLI:NL:KTGAMS:1992:AM1970 (*Creative Search II*).

1084 In HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*) werd relevant geacht dat de activiteit van het vervaardigen en uitventen van mosterd bijzonder ongebruikelijk is.

In vele andere uitspraken viel de kwestie uit in het voordeel van de jongere gebruiker van de beschrijvende handelsnaam op de grond dat het monopoliseringsrisico wél te groot werd geacht.[1085] In die gevallen weigerde de rechter een verbod op te leggen dat gevorderd werd door de partij die het eerste de beschrijvende naam was gaan voeren.

Uit de – zeer casuïstische – lagere rechtspraak kan één conclusie getrokken worden: vergeleken met de 'klassieke' handelsnaamgeschillen heeft een conflict tussen twee beschrijvende, niet-onderscheidende handelsnamen veel weg van een loterij. De kans op winst voor de eisende partij bij een inbreukvordering is ongeveer net zo groot als de kans op verlies.

8.10.2. De achtergrond van het klassieke standpunt over onderscheidend vermogen

Uit de vorige paragraaf volgt dat de drempel voor bescherming van de handelsnaam erg laag ligt en dat niet snel wordt aangenomen dat een monopoliseringsrisico zich voordoet. Het is geen uitzondering dat in rechterlijke uitspraken aan beschrijvende handelsnamen een aanzienlijke beschermingsomvang wordt toegekend. De oorzaak hiervan lijkt te liggen in de toepassing van een aantal klassieke handelsnaamrechtelijke uitgangspunten.

In eerdere hoofdstukken heb ik uitgebreid besproken dat in het handelsnaamrecht van oudsher de volgende karakteristieke uitgangspunten gelden:

- Het handelsnaamrecht kent geen eis van onderscheidend vermogen en de handelsnaam was aanvankelijk ook juist vaak beschrijvend (paragraaf 4.4).
- Het handelsnaamrecht is geen uitsluitend recht (paragraaf 6.5).
- Er bestaat alleen grond voor een verbod indien door het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam verwarring bij of misleiding van het publiek te duchten is (paragraaf 8.4).
- De handelsnaam geniet geen absolute bescherming in een vaststaand territoir (zoals in heel Nederland) maar, is in beginsel plaatselijk en beperkt tot het territoir waar de handelsnaam gekend wordt (paragraaf 8.9).

Deze beginselen staan in onlosmakelijk verband met elkaar. Zij zorgen voor een systeem dat in zekere zin in balans is en dat waarborgt dat alleen wordt ingegrepen in de vrijheid tot het voeren van een naam wanneer dit noodzakelijk is voor het bestaan van een eerlijke mededinging. De belangen

1085 Hof Arnhem 27 februari 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BC0951 (*Vacansoleil Camping Holidays/Camping Holidays*); Rb. Rotterdam (vzr.) 4 januari 2019, IEF 18180 (*Rodizio Rotterdam/Brasilbinkie Rodizio Rotterdam*); Rb. Noord-Holland 2 mei 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:5911 (*Wereldwinkel*); Rb. Amsterdam 18 juli 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BB3934 (*Intrum Justitia/Evia Justitia*); Rb. Breda (vzr.) 18 december 2007, IEPT20071218 (*Sport Direct(.com)/Sports Direct International*), vernietigd in Hof 's-Hertogenbosch 20 januari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BI2405; Rb. Rotterdam (vzr.) 18 mei 2009, IEPT20090518 (*High Care*); Rb. Groningen (vzr.) 1 april 2011, ECLI:NL:RBGRO:2011:BP9907 (*Hotelkamerveiling*); Rb. Arnhem (vzr.) 29 september 2011, IEPT20110929 (*Prevent Brandveiligheid*); Rb. Gelderland (vzr.) 13 juli 2015, IEF 15102 (*Zonwering-Lochem*); Rb. Gelderland (vzr.) 19 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4864 (*Slaapspecialist Tiel*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 31 juli 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3212 (*Taxi Concurrent/De Taxiconcurrent*); Rb. Amsterdam 16 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5981 (*Tandartsenpraktijk ZuidAs*); Rb. Zwolle-Lelystad (ktr.) 26 maart 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BI0001 (*Apotheek*); Rb. Breda (vzr.) 10 april 2008, ECLI:NL:RBBRE:2008:BD9702, *IER* 2008, 50, m.nt. Gielen (*Groen Direct*); Rb. Arnhem 23 februari 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BA1719 (*Outdoor Cooking*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 15 oktober 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AT1781, *BIE* 2005, 35, m.nt. Huydecoper (*Beach Challenge*); Rb. Haarlem (vzr.) 5 februari 2003, *BIE* 2003, 68 (*Hypotheekofferte*); Rb. Amsterdam (ktr.) 17 september 1992, ECLI:NL:KTGAMS:1992:AI8716 (*Academie voor de Fotografie*).

van alle *stakeholders* zijn in aanmerking genomen en zij zijn met elkaar in evenwicht gebracht. Dat de hiervoor opgesomde omstandigheden in onlosmakelijk verband staan blijkt duidelijk uit de rechtspraak. Treffend is de uitspraak van de Hoge Raad van 11 maart 1929 inzake *Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst* en de annotatie van Meijers bij dat arrest.[1086] In de annotatie wordt aandacht besteed aan het verschil tussen het merkenrecht en het handelsnaamrecht op het punt van het onderscheidend vermogen. Het verschil tussen de merkenrechtelijke en handelsnaamrechtelijke benadering ten aanzien van beschrijvende, niet-onderscheidende aanduidingen werd in belangrijke mate gerechtvaardigd door het feit dat in het merkenrecht een uitsluitend recht wordt toegekend voor een vaststaand territoir, terwijl de handelsnaam geen uitsluitend recht is en slechts plaatselijk bescherming biedt in het geval dat verwarringsgevaar met een andere handelsnaam bestaat.[1087] Die rechtvaardiging is maar relatief omdat de plaatselijkheid op zichzelf niet afdoet aan het belang van derden om vergelijkbare beschrijvende aanduidingen te gebruiken. Echter, kennelijk was de gedachte dat het toegekende monopolie slechts beperkte impact had op de (vrije) markt en de mogelijkheid tot het vrije gebruik van de aanduiding in het grootste deel van het land onverlet liet. Daar komt bij dat veel handelsnamen aanvankelijk geheel of gedeeltelijk beschrijvend waren. Er bestond geen twijfel dat die beschrijvende namen geldige handelsnamen in de zin van artikel 1 Hnw waren, en dat deze handelsnamen dus onder de werking van de wet vielen. Met het beschrijvende karakter van veel handelsnamen valt moeilijk te rijmen dat in het handelsnaamrecht een vrijhoudingsbehoefte zou gelden. De keuze om niet te eisen dat de handelsnaam onderscheidend vermogen dient te hebben past in dit evenwichtige systeem.

Het handelsnaamrecht kent van oudsher, anders dan het merkenrecht, dus geen duidelijke vrijhoudingsbehoefte in het algemeen belang. Uit de rechtspraak en literatuur kan juist de opvatting worden afgeleid dat op degene die besluit een onderneming onder een bepaalde naam te drijven een zekere verplichting rust om zich ervan te vergewissen dat de voorgenomen naam niet botst met reeds bestaande handelsnamen, ongeacht of ze beschrijvend zijn.[1088|1089] Die verplichting werd in het bijzonder aangenomen voor ondernemingen die een fantasienaam of beschrijvende naam kozen, in plaats van de voor de hand liggende keuze voor de familienaam omdat geen *noodzaak* bestond voor de keuze van een fantasienaam of beschrijvende handelsnaam.[1090] Kennelijk werd gemeend dat, wanneer iedereen zich bij zijn eigen naam hield, het risico op conflicten beperkt was, en eventuele conflicten ook eenvoudig op te lossen waren door in voorkomend geval iets aan de naam toe te voegen, zoals een voornaam, een vestigingsplaats of een beschrijving van de bedrijfsactiviteit.

Dat dit systeem op zichzelf werkt voor de klassieke handelsnaamrechtelijke conflicten heeft de rechtspraak wel uitgewezen. De praktijk laat echter zien dat de omstandigheden die de balans

---

1086 HR 11 maart 1929, ECLI:NL:HR:1929:162, *NJ* 1929, 1475, m.nt. E.M. Meijers (*Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst*). In gelijke zin Greup 1931, p. 23-24.

1087 Zie hierover ook J.L.R.A.H. Huydecoper in zijn annotatie bij Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 15 oktober 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AT1781, *BIE* 2005, 35 (*Beach Challenge*).

1088 Hof Arnhem 18 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BX9222 (*Dredging International*), rov. 4.17; Rb. Almelo (ktr.) 30 januari 1997, ECLI:NL:KTGALM:1997:AI9485 (*Cheers*).

1089 Het was overigens, wegens het ontbreken van volledige en transparante informatie, niet altijd eenvoudig om uitvoering te geven aan de verplichting om zich te vergewissen van het feit dat dezelfde handelsnaam nog niet door een andere onderneming werd gevoerd. Uit de rechtspraak volgt evenwel dat die moeilijkheid voor de nabootsende partij geen rechtvaardigingsgrond opleverde. Tegenwoordig is het een stuk eenvoudiger om zich te vergewissen van het bestaan van reeds gevoerde handelsnamen.

1090 Pfeffer 1938, p. 111-113.

in het handelsnaamrechtelijke systeem van oudsher waarborgen, in recente tijden aan kracht inboeten.[1091]

8.10.3. Voor artikel 1 Hnw is voldoende dat de naam afwijkt van (nabijgelegen) andere namen

De discussie over het onderscheidend vermogen speelt in de rechtspraak vrijwel uitsluitend in de handhavingsfase. Beoordeeld wordt dan of de ingeroepen handelsnaam voldoende onderscheidend is om op te treden tegen een jongere handelsnaam. Het is van belang om vast te stellen dat de rol die het onderscheidend vermogen in de artikelen 1 en 5 Hnw speelt niet gelijk is.[1092] Het publieke gebruik van een weinig onderscheidende naam kan heel goed voldoende zijn om als handelsnaam doorgedrongen te zijn (al dan niet op territoriaal beperkte schaal) maar toch onvoldoende zijn om een zodanig recht te scheppen dat daarmee het gebruik van een overeenstemmende, maar op onderdelen afwijkende handelsnaam kan worden verboden, zelfs indien die handelsnaam in hetzelfde territoir gevoerd wordt. Discussies over de vraag of de handelsnaam voldoende onderscheidend is om te kwalificeren als handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw zijn zelden aan de orde, en passeren hooguit als een soort *obiter dictum* in de rechterlijke uitspraak waarbij de verbodsvordering van artikel 5 Hnw wordt afgewezen.[1093] Voor wat betreft artikel 1 Hnw: Als in het handelsnaamrecht al een eis van onderscheidend vermogen bestaat om te kwalificeren als handelsnaam, dan lijkt deze eis reeds vervuld als de naam afwijkt van de overige in hetzelfde territoir gebruikte handelsnamen, zonder dat een eis van originaliteit of creativiteit geldt. Het volstaat dat een naam in bezit wordt genomen die op het moment van inbezitneming nog beschikbaar was en, dat het publiek, doordat een onderneming op een voor het publiek kenbare wijze onder die naam wordt gedreven, de naam opvat als een verwijzing naar een onderneming, zonder dat nodig is dat het publiek ook weet welke onderneming men exact tracht te identificeren en individualiseren.[1094] In handelsnaamrechtelijke geschillen zal zelden aanleiding bestaan om uitdrukkelijk te beoordelen of het gebruik van de handelsnaam door het publiek zodanig is gepercipieerd dat van publieke inbezitneming kan worden gesproken. Uit het bestaan van het conflict zal immers vrijwel steeds volgen dat beide handelsnamen publiekelijk gebruikt zijn en (voldoende) ter kennis van het publiek zijn gekomen.

1091 Zie ook Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.11; Chalmers Hoynck van Papendrecht 2017, p. 150 e.v.

1092 Vgl. de tweedeling die ook Boekman maakt in haar kritische annotatie bij Rb. Amsterdam (vzr.) 9 juli 1981, ECLI:NL:RBAMS:1981:AG9492, *BIE* 1983, 39 (*Film House*), waarbij ik het overigens oneens ben met de abstracte benadering van Boekman waar zij stelt dat 'fotohandel' niet (nooit?) als handelsnaam kan worden beschouwd maar 'Film House' wel; Arkenbout 1991, p. 12-13. Zie ook Hugenholtz in zijn annotatie bij Rb. Utrecht (vzr.) 6 juli 2000, *Computerrecht* 2001, 1 (*Gezondslapen.nl*) die overweegt dat het handelsnaamrecht qua object ver reikt, maar dat de inhoud van het recht relatief beperkt is.

1093 Hof 's-Hertogenbosch 18 maart 2008, ECLI:NL:GHSHE:2007:BL0827 (*Startpagina(.nl)/Startpagina(.tv)*); Rb. Limburg (vzr.) 6 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5250 (*Car Care Venray*); Rb. Limburg (ktr.) 21 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1801 (*Fysiotherapie Roermond*); Rb. 's-Hertogenbosch 15 maart 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BP7681 (*APK Autoservice*); Rb. Utrecht (vzr.) 13 april 2007, IEPT20070413 (*Medi Lease/Medlease*), vernietigd in appel door Hof Amsterdam 9 oktober 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB9314 (*Medi Lease/Medlease*); Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 1 oktober 2007, ECLI:NL:RBZLY:2007:BC6178 (*Striptease Service Nederland*); Rb. Arnhem (vzr.) 25 mei 2007, IEF 4056 (*DEPT*); Rb. Alkmaar (vzr.) 15 augustus 2003, *DomJur* 2003-185 (*Huizen-online.nl*).

1094 Vgl. voor merken: T. Cohen Jehoram 2009, p. 37 met verwijzing naar Pfeffer 1938, p. 145. Dat sluit ook aan bij de gedachte dat het bij de beoordeling van art. 5 Hnw in aanmerking te nemen publiek het algemene publiek betreft, inclusief klanten die eenmalig of voor de eerste maal van de diensten van de betrokken bedrijven gebruik wensen te maken; HR 6 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AB9601, *NJ* 1986, 292, m.nt. Wichers Hoeth (*Seaship/Sealiner*), rov. 3.

8.10.4. Onderscheidend vermogen als relevante factor voor verwarringsgevaar

Uit de vaste rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat het onderscheidend vermogen als relevante omstandigheid wordt meegewogen in de handhavingsfase bij het beantwoorden van de vraag of de handelsnamen in zo gering mate van elkaar afwijken dat bij het publiek verwarring te duchten is.[1095] Ik herhaal nog maar eens dat alleen met een recht op een handelsnaam kan worden opgetreden tegen een overeenstemmende handelsnaam wanneer de ingeroepen handelsnaam in het territoir van de gedaagde een beschermenswaardige bekendheid heeft opgebouwd. Beschermenswaardige bekendheid vereist een zodanige bekendheid van de ingeroepen handelsnaam in het relevante gebied dat verwarringsgevaar bij het publiek kan optreden.[1096]

Wanneer de handelsnamen niet of slechts zwak onderscheidend zijn, is tussen de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig (en de overige relevante factoren dienen ook overlappend te zijn) wil er verwarringsgevaar te duchten zijn. Een geringe afwijking tussen de te vergelijken handelsnamen volstaat in die gevallen veelal om het gevaar voor verwarring weg te nemen.[1097] Uit de rechtspraak volgt dat dat niet alleen geldt voor generieke of beschrijvende termen die door het publiek worden begrepen als een beschrijving van de aard van de bedrijvigheid of de vestigingsplaats van de onderneming, maar ook voor termen die zwak onderscheidend zijn omdat de aanduiding veel voorkomt als onderdeel van andere handelsnamen in de branche en dus weinig uniek is.[1098] Dat kan ertoe leiden dat de handelsnaam niet alleen minder geschikt wordt om de onderscheidingsfunctie te vervullen, maar tevens dat de naam (zelfs) onvoldoende uniek geacht moet worden om de klassieke identificatiefunctie te vervullen, omdat de dichtheid van overeenstemmende handelsnamen te groot wordt.[1099]

De publieksperceptie is steeds bepalend. Dit maakt dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam en de bekendheid van de onderneming met het oudste recht een belangrijke rol spelen. De inherente kenmerken van een handelsnaam zeggen al met al weinig over de

---

1095 HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223, *BIE* 1999, 52, m.nt. Verkade (*Stermij*).

1096 Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175 (*Main Freight Carriers/Mainfreight*).

1097 Pfeffer 1938, p. 111; Hof Arnhem 25 juli 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AY5841 (*Koophuis Nederland*); Hof 's-Hertogenbosch 20 september 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AZ2427 (*Welzorg/Zorgwel*); Hof Amsterdam 11 augustus 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2188 (*Expo Service/TNT Exposervice*); Rb. Den Haag 25 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6108 (*Nederlandse Filmacademie*); Rb. Amsterdam (vzr.) 4 oktober 2012, IEF 11912, met kritische annotatie van Schmutzer (*Medieval Torture Museum*); Rb. Haarlem (vzr.) 2 april 2007, IEPT20070402 (*Bizz Travel*).

1098 HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223, *BIE* 1999, 52, m.nt. Verkade (*Stermij*). In gelijke zin o.a. Hof Amsterdam 15 januari 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BD3490 (*Thuisbezorgd*); Hof 's-Hertogenbosch 20 september 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AZ2427 (*Welzorg/Zorgwel*); Hof Arnhem 27 februari 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BC0951 (*Vacansoleil Camping Holidays/Camping Holidays*); Hof Amsterdam 22 augustus 1996, ECLI:NL:GHAMS:1996:AM3146 (*Novio Forum*); Rb. Amsterdam 12 september 2018, *IER* 2020, 12, m.nt. Van Oerle & Bekke (*Bakkerij Marakesh/La Boulangerie traditionelle Marrakech*); Rb. Amsterdam (vzr.) 5 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:69 (*Simpel.nl/Sim.nl*); Rb. Amsterdam (vzr.) 8 december 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:8788 (*Future Group*); Rb. Rotterdam (vzr.) 25 augustus 2015, *DomJur* 2015-1157 (*Financiallease.nl/Orangefinanciallease.nl*); Rb. Amsterdam (vzr.) 21 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:179 (*Fact Financial Services*); Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 16 april 2012, IEF 11199 (*Peelzicht*); Rb. Dordrecht (vzr.) 29 oktober 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517, *IER* 2010, 6, m.nt. Van Oerle (*Bellevue*); Rb. Rotterdam (vzr.) 30 december 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BG8588 (*La Vita/La Vita Mode*); Rb. Utrecht 5 februari 2008, IEPT20080205 (*Boulevard*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 15 maart 2007, IEF 3648 (*Cartridge World/Cartridge Corner*); Rb. Middelburg (vzr.) 15 januari 2004, ECLI:NL:RBMID:2004:AO3774 (*Beach Hotel/Zuiderduin Beachhotel*); Rb. Arnhem 23 februari 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BA1719 (*Outdoor Cooking*).

1099 Vgl. Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 juli 2015, IEPT20150708 (*Voetbalreizen.com*); Rb. Amsterdam 24 december 2014, *DomJur* 2015-1146 (*Sportbemiddeling*), rov. 4.6.

werkelijke beschermingsomvang. Door gebruik van de handelsnaam wordt de publieksperceptie geladen en, net als in het merkenrecht,[1100] wordt aangenomen dat hoe bekender de handelsnaam bij het publiek is, hoe ruimer de beschermingsomvang van de naam is met als gevolg dat eerder verwarringsgevaar dreigt.[1101|1102]

Dat de mate waarin de handelsnaam bij het publiek door het gebruik beschermenswaardige bekendheid heeft verworven een rol speelt, kan een argument zijn ter ondersteuning van de gedachte dat ondernemingen die de vennootschapsnaam – die, in ieder geval bij rechtspersonen, altijd als handelsnaam kwalificeert[1103] – slechts op de door de wet voorgeschreven wijze gebruiken, terwijl zij in reclame en in de contacten met hun afnemers hoofdzakelijk een andere handelsnaam voeren, niet noodzakelijkerwijs op dezelfde handelsnaamrechtelijke beschermingsomvang kunnen rekenen als ondernemingen die een vennootschapsnaam voeren die identiek is aan de prominent als onderscheidingsteken gevoerde handelsnaam. De beperkte omvang waarin de vennootschapsnaam publiekelijk wordt gevoerd zal zijn weerslag hebben op het te duchten verwarringsgevaar. Verdedigbaar is dan dat verwarringsgevaar bij het publiek, en (reële) schade aan de handelsnaamrechtelijke belangen van de eerdere gebruiker van een handelsnaam, eerder te duchten is in geval van nabootsing van een handelsnaam die in de praktijk ook door de onderneming als onderscheidingsteken en op wervende wijze in de richting van het publiek wordt gebruikt, dan wanneer de nabootsing enkel de vennootschapsnaam betreft die in hoofdzaak slechts een identificatiefunctie in het zakelijke verkeer vervult.[1104]

8.10.5. Een toename van het aantal conflicten tussen twee handelsnamen

Het aantal handelsnaamrechtelijke conflicten waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming van een (louter) beschrijvende handelsnaam is enorm gegroeid. Dat komt allereerst doordat de handel zich niet langer plaatselijk maar juist op landelijke schaal afspeelt. Daarvoor is niet langer nodig dat een onderneming meerdere vestigingen verspreid over Nederland zal moeten exploiteren. Tegenwoordig volstaat het om vanuit één centrale locatie de producten of diensten aan te bieden. Deze ontwikkeling, die inherent is aan de groei van de economie[1105] in het algemeen en de dienstensector in het bijzonder, en aan het mobieler worden van de verschillende actoren – koper,

---

1100 HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528 (*Puma/Sabel*), rov. 24; HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (*Canon/Cannon*), rov. 18; HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, *NJ* 2000, 375, m.nt. Verkade (*Lloyd/Loint's*), rov. 20; Sjoerdsma 2012, p. 18.

1101 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 94. Hof Amsterdam 24 december 2013, IEF 13389 (*Altrex/Alex*); Hof Amsterdam 9 oktober 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB9314 (*Medi Lease/Medlease*); Rb. Midden-Nederland 3 november 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5481 (*Brothers Evenementen*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 4 oktober 2017, IEF 17154 (*Lotus*); Rb. Amsterdam 15 januari 2014, IEPT20140115 (*Mobi Design*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 18 november 2009, IEPT20091118 (*Fu Works/Fu Worxx*); Rb. Arnhem (vzr.) 26 september 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BF8857 (*Gelredome*). Dat de bekendheid van de handelsnaam de beschermingsomvang van de handelsnaam vergroot in de zin dat eerder verwarringsgevaar wordt aangenomen, is overigens bij uitstek een normatieve benadering (waarover in paragraaf 8.13 meer).

1102 In Hof Amsterdam 27 januari 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI2149 (*We/Elle*) werd in rov. 4.5 overigens aangenomen dat de bekendheid van de handelsnaam (of het merk) van gedaagde verwarringsgevaar wegnam, omdat de naam bij het relevante publiek direct een associatie bij het bekende damesmodetijdschrift Elle zou oproepen. Een dergelijke gedachte wordt – vanwege de strijdigheid met het hiervoor geformuleerde uitgangspunt – in het merkenrecht als onjuist beschouwd; zie Geerts, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 329.

1103 HR 26 februari 1943, ECLI:NL:HR:1943:AG1935 (*Koverto*).

1104 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 501.

1105 Het aantal ondernemingen dat in Nederland actief is, is een veelvoud van het aantal ondernemingen dat actief was in de beginjaren van de Hnw (1930: 384.000 ingeschreven ondernemingen / 1 januari 2020: 1.851.200 ondernemingen). De dichtheid van ondernemingen in Nederland verklaart op zichzelf al dat handelsnamen eerder met elkaar schuren.

verkoper, leverancier en anderen – binnen het handelsverkeer,[1106] is al enige tijd gaande. De noodzaak van meerdere fysieke vestigingen werd alleen nog maar kleiner door de komst van het internet. De website van een onderneming is gaan fungeren als online trefpunt tussen ondernemer en clientèle. De website dient tevens als online reclamezuil waar eenvoudig en tegen beperkte kosten reclame kan worden gemaakt, en waarmee bijzonder eenvoudig een breed publiek kan worden bereikt. Tegelijkertijd werd de domeinnaam het online uithangbord van de onderneming, waarop het handelsnaamrecht van toepassing werd. Het handelsnaamrechtelijke uitgangspunt dat het in beginsel mogelijk moet zijn dat meerdere ondernemingen in Nederland dezelfde handelsnaam voeren staat in de huidige maatschappij op losse schroeven. De handel is al lang niet meer plaatselijk, maar de opkomst van de handel via het internet, zet dat grondbeginsel definitief aan de straat.

Die ontwikkeling rechtvaardigt het om de vraag te stellen hoe de grondbeginselen van het klassieke handelsnaamrecht zich verhouden tot het hedendaagse speelveld. Dat veranderende speelveld is zichtbaar in de handelsnaamrechtelijke rechtspraak waarin al snel wordt aangenomen dat een onderneming zich vrijwel altijd zal richten op het publiek in het gehele territoir van Nederland en dus in heel Nederland actief is, ook in gevallen dat die landelijke dekkingsgraad niet met bewijzen is ondersteund.[1107] In het bijzonder bij conflicten over handelsnamen van ondernemingen met een website, wordt snel aangenomen dat de dekking van het handelsnaamgebruik zich uitstrekt over heel Nederland.[1108] Dat zal vaak ook het geval zijn, maar niet altijd. De uitspraken waarin het verzorgingsgebied van ondernemingen, ondanks het gebruik van een website, wordt vastgesteld op een kleine(re) regio zijn beperkt in aantal.[1109] In de overwegingen van de rechter is de plaatselijkheid van het handelsnaamgebruik steeds minder vaak een relevante factor bij de toe- of afwijzing van het gevorderde verbod. Het oorspronkelijke uitgangspunt dat het gebruik van de handelsnaam in beginsel beperkt is tot de vestigingsplaats van de ondernemer,[1110] werkt vandaag de dag bijna op de lachspieren. Landelijke dekking is het nieuwe uitgangspunt en een handelsnaam die slechts plaatselijk wordt gebruikt de uitzondering.

8.10.6. Consequenties van het veranderende speelveld

De trend dat ruime bescherming wordt toegekend aan niet-onderscheidende handelsnamen wreekt zich niet zozeer bij de kwalificatie van een bepaalde (domein)naam als handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw, maar wel bij het bepalen van de beschermingsomvang van de handelsnaam bij toepassing van artikel 5 Hnw. Door de Hnw in de nieuwe realiteit, bestaande uit een nauw vervlochten online en een offline wereld, desalniettemin op gelijke wijze toe te passen als een halve eeuw geleden, gaat men eraan voorbij dat de uitgangspunten van de Hnw niet gemaakt noch geschikt zijn voor de territoriale onbegrensde handel (al dan niet via het internet). Het spreekt

1106 De vrees dat bedrijven in een steeds groter territoir actief zouden worden en daarmee het monopoliseringsrisico zou toenemen, uitte Greup al in 1931: Greup 1931, p. 23-24.

1107 In paragraaf 8.9.2 beschreef ik dat de landelijke dekking met name ook bij domeinnamen die als handelsnaam worden gebruikt vaak snel wordt aangenomen.

1108 O.a. Rb. Gelderland (vzr.) 18 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6893 (*FlexExpert/Flexexperts*); Rb. Gelderland 4 april 2017, ECLIE:NL:RBGEL:2017:2433 (*Connect*), rov. 4.16; Rb. Amsterdam (vzr.) 15 juni 2011, IEPT20110615 (*Mediavacature.nl/Mediavacatures.nl*); Rb. Almelo (vzr.) 10 juni 2011, IEPT20110610 (*NoaVakanties/Via Noa*).

1109 Hof 's-Hertogenbosch 7 juni 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ7524, *BIE* 2011, 87, m.nt. Van der Kooij (*Shoetime*); Rb. Zeeland-West-Brabant 1 juni 2016, IEPT20160601 (Sunsation), vernietigd in hoger beroep; Rb. Amsterdam (vzr.) 21 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:179 (*Fact Financial Services*); Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 21 februari 2011, IEPT20110221 (*Minibar/De Minibar*).

1110 HR 19 december 1927, ECLI:NL:HR:1927:131, *NJ* 1928, 187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe I*)

voor zich dat het uitgangspunt dat een handelsnaam zonder problemen (lees: zonder gevaar voor verwarring) door verschillende partijen in Nederland naast elkaar gevoerd kan worden, in het hedendaagse economische speelveld in veel gevallen onhoudbaar zal zijn. Het handelsnaamgebruik in domeinnamen op het geografisch onbegrensde internet vormt het definitieve afscheid van de klassieke handelsnaamrechtelijke uitgangspunten. Het systeem van domeinnaamregistratie maakt dat een domeinnaam maar eenmaal vergeven kan worden. De registratie van de gewenste domeinnaam blokkeert dus in wezen het gebruik van dat teken (met die extensie) voor de rest van (online) Nederland.[1111] Het uitsluitend recht op de handelsnaam en – in geval van beschrijvende domeinnamen – monopolisering van taal komt daarmee wel erg dichtbij.[1112|1113]

Waar de handelsnaamrechtelijke balans aanvankelijk niet buitensporig wordt belemmerd door te verlangen dat de latere gebruiker van een handelsnaam ervoor diende te zorgen dat hij enige afstand bewaart tot eerdere handelsnamen in dezelfde regio (ook als het beschrijvende bestanddelen betreft), is het monopoliseringsrisico in de geografisch onbegrensde wereld veel groter gebleken. Men kan daarom de vraag stellen hoe houdbaar het systeem van de Hnw nog is voor de actuele handelsnaamrechtelijke vraagstukken waarbij schending van een recht aan de hand van verwarringsgevaar op dezelfde manier wordt getoetst als bij klassieke handelsnaamrechtelijke conflicten. De taalkundige inhoud van de term 'verwarringsgevaar' is niet anders geworden. Wanneer men vasthoudt aan de gedachte dat verwarringsgevaar in het economisch verkeer ten koste van alles voorkomen moet worden ligt het niet in de rede om een andere benadering dan in het verleden te kiezen. Maar leidt dat steeds tot een rechtvaardige uitkomst?

8.10.7. De gewijzigde naamskeuze en het uitsluitend recht op de handelsnaam

Alsof de hiervoor onder 8.10.5 en 8.10.6 beschreven omstandigheden nog niet voldoende zijn om het veranderende speelveld te duiden, komt daar nog bij dat het internet uitnodigt tot het kiezen van korte, generieke domeinnamen die bij voorkeur bestaan uit één woord.[1114] Ik verwijs naar hetgeen ik hieromtrent in paragraaf 4.9.1 heb overwogen. Wanneer deze domeinnamen vervolgens worden ingezet in bedrijfsmatige communicatie, gaan deze aanduidingen al snel hun primaire functie van online adres overstijgen. Zij worden tevens handelsnaam.

1111 Uitgezonderd de mogelijkheid om eenzelfde domeinnaam te registreren met een andere extensie.

1112 Dat kan in theorie genuanceerd worden door vast te stellen dat het feit dat een domeinnaam al bezet is, niet uitsluit dat de benaming die onderdeel uitmaakt van de domeinnaam mogelijk nog wel gebruikt kan worden voor een fysieke onderneming wanneer verwarring niet te duchten is. Deze naam is echter wel een stuk minder interessant geworden wanneer het met de naam corresponderende domein niet voor de bedrijfswebsite gebruikt kan worden.

1113 Vgl. Rb. Haarlem (vzr.) 5 februari 2003, *BIE* 2003, 68 (*Hypotheekofferte*), rov. 5.4 waarin rekening wordt gehouden met de merites van het internet en het belang van het voorkomen van monopolisering: *"Het enkele feit dat registratie van een bepaalde domeinnaam feitelijk technisch een monopolie op die specifieke domeinnaam geeft, maakt niet dat voor de vraag of de houder van die domeinnaam zich kan verzetten tegen daarmee overeenstemmende domeinnamen een ander criterium geldt dan in het handelsnaamrecht gebruikelijk. De [...] aangeduide monopoliseringsleer bedoelt immers niet alleen tegen te gaan dat de houder van een beschrijvende handelsnaam andere ondernemers belet die specifieke handelsnaam te gebruiken, maar beoogt die ondernemers ook de vrijheid te laten varianten van die beschrijvende aanduiding als bedrijfsnaam te gebruiken."* Ik merk overigens op dat die mogelijkheid tot het voeren van varianten op het internet een minder aantrekkelijk alternatief is dan in de fysieke wereld, omdat de kracht van de domeinnaam veelal zit in het feit dat de naam kort is en uit zo min mogelijk woorden bestaat.

1114 Zie ook Visser in zijn annotatie bij Rb. Utrecht (vzr.) 16 november 2000, ECLI:NL:RBUTR:2000:AA8345, *Mediaforum* 2001, 5 (*Dikkerboom*), die beschrijft dat ondernemingen belang hebben bij korte domeinnamen. Voor de onderneming Dikkerboom Betonboring B.V. is de domeinnaam ‹dikkerboom.com› aantrekkelijker dan bijvoorbeeld ‹dikkerboom-international.com› (of ‹dikkerboombetonboringenbv.com›).

Bovendien geldt dat, zoals besproken in Hoofdstukken 5 en 6, de Hnw vandaag de dag vrijwel uitsluitend de belangen van de eerdere gebruiker van een handelsnaam dient en steeds minder het algemeen belang van het publiek bij het voorkomen van verwarring. Van oudsher is het handelsnaamrechtelijke uitgangspunt geweest dat juist in het algemeen belang verwarring bij het publiek moest worden voorkomen.[1115] Het recht op de handelsnaam, en in het bijzonder voor zover het recht in het kader van artikelen 5 Hnw wordt uitgeoefend, wordt tegenwoordig hoofdzakelijk aangemerkt als uitsluitend recht in het belang van één rechthebbende.[1116] Het heeft er alle schijn van dat de kwalificatie van een naam als 'beschermde handelsnaam' tot gevolg heeft dat de gerechtigde tot die handelsnaam vaak zal menen ook bijbehorende exclusieve aanspraken te hebben op die naam, terwijl de inhoudelijke kwaliteit van de geleverde prestatie geregeld wordt vergeten.[1117] De prestatie bestaande in de naamskeuze is op zichzelf vaak – en de laatste jaren zelfs steeds vaker – van beperkt beschermenswaardig niveau (zie paragraaf 6.3). Dat blijkt echter niet uit het systeem van de wet. Uit dat systeem volgt immers slechts dat de Hnw geen onderscheidend vermogen vereist en met de handelsnaam kan worden opgetreden tegen verwarringsgevaar. Het wekt dan ook weinig verbazing dat de kwalificatie van een naam als een 'geldige' handelsnaam voldoende aanleiding is voor de rechthebbende om vervolgens te proberen haar recht jegens anderen te verdedigen. Als die pogingen ook nog geregeld succesvol blijken te zijn, krijgt deze praktijk vanzelf navolging.

8.10.8. De behoefte tot vrijhouding in het handelsnaamrecht wordt steeds groter

Kennelijk menen vele gebruikers van die beschrijvende namen dat zij de bescherming verdienen tegen verwarringsgevaar. In paragraaf 6.3 stelde ik voor de klassieke, offline situatie al de vraag op welke grond de gebruiker van de handelsnaam recht heeft op een exclusieve aanspraak op de naam. Ik concludeerde dat, hoewel de beloningsgedachte niet bij het handelsnaamrecht aansluit, beargumenteerd kan worden dat een commerciële prestatie kan worden aangewezen die erin bestaat dat de handelsnaam door het gebruik in het economisch verkeer wordt geladen en beschermenswaardige bekendheid krijgt. Hoe beter de gebruiker van de handelsnaam in dit laden slaagt, hoe ruimer – ook geografisch gezien – de beschermingsomvang wordt. De beloning in de vorm van quasi exclusief recht op de handelsnaam, wordt dus groter naarmate het gebruik en het commerciële succes toeneemt. Het veroveren van een geografisch terrein is echter minder lastig dan in het verleden. Dat geldt bij uitstek voor de domeinnamen die als handelsnaam worden gebruikt. Met de keuze van een beschikbare domeinnaam, is eigenlijk automatisch een geografisch terrein zo groot als Nederland reeds afgebakend. Het bereik van de naam, althans de bereikbaarheid, is vanaf de livegang van de website landelijk en door het feitelijke monopolie dat inherent is aan het domeinnaamsysteem bestaat geen mogelijkheid dat andere partijen diezelfde domeinnaam gaan voeren. Hoewel de afbakening van het territoir, of inbezitneming door het kiezen van de beschikbare naam, alleen nog niet zal volstaan voor een beschermenswaardige bekendheid in heel het land, zijn in algemene zin minder inspanningen nodig om het landelijke publiek te bereiken en een eigen marktpositie te creëren dan offline denkbaar zou zijn. Wanneer de eerste gebruiker van een generieke naam aanspraak kan maken op een handhaafbaar recht, inzetbaar

1115 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 499.

1116 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*); zoals ook volgt uit de MvT bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn: *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 8.

1117 Vgl. Spoor 1990, p. 56-57. Zie ook Koopmans 1994, p. 109.

tegen zijn concurrenten, zou het eenzijdige economisch voordeel dat de eerste gebruiker geniet door (als eerste) een beschrijvende handelsnaam te kiezen, onevenredig groot zijn. Die beloning verhoudt zich niet goed tot het gerechtvaardigde belang van anderen om in het commerciële verkeer en in communicatie met het publiek, gebruik te kunnen maken van aanduidingen die de activiteiten of waren en diensten van de onderneming beschrijven. Wanneer de handelsnaamgerechtigde steeds zou kunnen optreden tegen gelijknamigen die verwarring wekken, ondanks dat de verwarring mogelijk het gevolg is van de overname van generieke, louter beschrijvende termen, dan is het de vraag of het ingrijpen op grond van artikel 5 Hnw nog wel is voorbehouden aan de gevallen waarin sprake is van een botsing die in het handelsverkeer niet geduld kan worden. Ik meen dat een handhaafbaar recht in die situatie veelal geen legitieme beperking vormt van de vrijheden die aan eenieder in het economisch verkeer behoren toe te komen.

Geregeld gaan geluiden op om een vorm van vrijhoudingsbehoefte, zoals in het merkenrecht, ook in het handelsnaamrecht te introduceren. De acceptatie van een zekere vrijhoudingsbehoefte in het belang van de concurrentie, vormt een beperking van de aan de eerdere rechtmatige gebruiker van een beschrijvende handelsnaam toegekende rechten. Mede door recente rechtspraak is dit een zeer actueel onderwerp. In Hoofdstuk 9 zal de vrijhoudingsbehoefte in het handelsnaamrecht aan de orde komen.

8.11. Overige relevante omstandigheden van het geval

Waar als uitgangspunt geldt dat de handelsnaam slechts gevormd wordt door letters en tekens, waarbij figuratieve elementen zoals een bepaalde typografie of logo's in principe buiten beschouwing blijven, kunnen deze visuele elementen (inmiddels) wel een rol spelen bij de vaststelling of sprake is van verwarringsgevaar tussen twee handelsnamen.[1118|1119] De visuele elementen kunnen immers in belangrijke mate invloed hebben op de perceptie van het publiek en zij kunnen het bestaan van verwarringsgevaar tussen twee conflicterende handelsnamen vergroten of verkleinen. Wanneer enkele woordbestanddelen uit een handelsnaam zeer prominent en groot gevoerd worden in een logo, en

1118 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*); Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*); Hof Arnhem-Leeuwarden 15 december 2016, IEPT20161215 (*Qompas/Qompas Groep*); Hof Arnhem-Leeuwarden 22 april 2014, *BIE* 2014, 51 (*Fysiosupplies*); Hof 's-Hertogenbosch 14 april 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BM1419 (*Act Vision/Invision*); Hof Arnhem 13 december 2005, ECLI:NL:GHARN:2005:AU9155 (*Palladio*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 12 juni 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2684 (*ZorgDomein/Het Zorg Domein*); Rb. Rotterdam (ktr.) 1 augustus 2007, IEPT20070801 (*Duozorg*); Rb. Rotterdam (vzr.) 22 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD8857 (*DJ Quintin*); Rb. Rotterdam (vzr.) 9 juli 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BN3222 (*FF Verse Friet*); Rb. Noord-Holland (vzr.) 29 maart 2016, IEF 15900 (*Hoorn Events/HRN Events*); Rb. Zeeland-West-Brabant 1 juni 2016, IEPT20160601 (*Sunsation*); Rb. Leeuwarden (vzr.) 30 november 2011, ECLI:NL:RBLEE:2011:BU6396 (*LOFT Restaurant-Bar-Lounge/LOFT ruimte voor inspiratie*); Rb. Rotterdam 30 juni 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BN4213 (*Kamer van Koophandel/Kantoor voor Klanten*); Rb. Leeuwarden 9 augustus 2005, ECLI:NL:RBLEE:2005:AU7060 (*Boatimport*); Rb. Haarlem (vzr.) 17 maart 1986, ECLI:NL:RBHAA:1986:AM1120 (*Desiree/Daisy Mode*). *Anders*: Hof 's-Gravenhage 21 juni 2001, ECLI:NL:GHSGR:2001:AM2759 (*Maetis Consultancy/Maetis arbo*), rov. 7; Idem: Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*Redlights.nl/Redlight.nl*), rov. 4.8, die de vormgeving van de handelsnamen op de respectievelijke websites niet van betekenis achtte met de overweging dat *"het immers niet om een beeldmerk of een ingeroepen auteursrechtelijke bescherming" gaat, "maar om de bescherming van de handelsnaam, dat wil zeggen van het woord 'redlights.nl' als aanduiding van een onderneming, ongeacht de vormgeving daarvan"*.

1119 Het verschil in de logo's of schrijfwijze was onvoldoende in Rb. Midden-Nederland 22 september 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5061 (*Puur Professionele Uitvaartzorg*) omdat klanten en leveranciers vooral met de handelsnaam zullen worden geconfronteerd zonder de visuele aspecten. Idem: Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 12 juli 2001, ECLI:NL:RBSHE:2001:AB2614 (*Tobe*).

andere woordbestanddelen juist onopvallend en klein (bijvoorbeeld in een onderschrift), dan kan het publiek in de veronderstelling komen te verkeren dat de handelsnaam waaronder de onderneming (uitsluitend) wordt gedreven wordt gevormd door de prominent gevoerde woorden.[1120]

Hetzelfde geldt voor het winkelinterieur,[1121] de opmaak van advertenties[1122] of de inhoud en lay-out van websites, die als virtueel uithangbord van de via die website geëxploiteerde onderneming valt te kwalificeren.[1123] In de gevallen van domeinnamen die tevens kwalificeren als handelsnamen is het nog belangrijker dan in de klassieke gevallen om bij het beoordelen van het bestaan van verwarringsgevaar daadwerkelijk alle omstandigheden van het geval mee te wegen. Wanneer een beoordeling van het verwarringsgevaar beperkt zou blijven tot een vergelijking van de domeinnamen of handelsnamen alleen, of slechts de handelsnamen zoals weergegeven in de lijst van zoekresultaten in een internetzoekmachine (de abstracte toetsing), is goed denkbaar dat men, mede door de hoge mate van dichtheid van overeenstemmende domeinnamen, tot een onjuist resultaat komt.[1124|1125] Dat geldt in het bijzonder gelet op de trend dat steeds vaker gekozen wordt voor generieke of in zeer hoge mate beschrijvende domeinnamen die al snel als handelsnaam kwalificeren. De kans op overeenstemmende – en mogelijk conflicterende – domeinnamen is in dat geval vanzelfsprekend groot. Bovendien zou een dergelijke benadering de toets van artikel 5 Hnw ontdoen van relevante, in de wet opgenomen omstandigheden aan de hand waarvan het bestaan van verwarringsgevaar beoordeeld dient te worden. Immers, wanneer men een conflict over gelijkende domeinnamen zou beslechten zonder van de inhoud van de website kennis te nemen, kan men zich ook geen beeld vormen omtrent de aard van de ondernemingsactiviteiten.[1126] Het laten meewegen van de inhoud, indeling en vormgeving van de website zelf is praktisch wenselijk omdat (i) slechts op basis daarvan kan worden vastgesteld of de domeinnaam überhaupt als handelsnaam gebruikt wordt, en omdat (ii) de website na het invoeren van de domeinnaam in de meeste gevallen al snel duidelijk zal maken of de internetgebruiker met twee verschillende, niet verwante ondernemingen van doen heeft (zie hierover ook paragrafen 4.8 en 4.9). Dat is immers waar het om draait bij de toepassing van artikel 5

1120 *Anders*: Visser 2016, p. 1040, die overweegt dat omdat de vormgeving geen onderdeel uitmaakt van de handelsnaam, deze vormgeving nooit reden kan zijn om het gebruik van een bepaalde handelsnaam als zodanig te verbieden.

1121 Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*); Hof Arnhem 18 april 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AZ4753 (*New York Fashion/New Yorker Nederland*); Hof Amsterdam 30 juni 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2238 (*Kijkshop/Autokijkshop*).

1122 Rb. Midden-Nederland 25 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3613 (*Van Haren Uitvaartzorg*); Rb. Oost-Brabant 6 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3293 (*'t Winkeltje/Twinkeltje*).

1123 Hof 's-Gravenhage 22 november 2001, ECLI:NL:GHSGR:2001:AD6040 (*ID-NL/idnl*); Hof Amsterdam 15 november 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AM2779 (*Projectorganisatie Betuweroute*); Hof Leeuwarden 4 april 2001, ECLI:NL:GHLEE:2001:AD8620 (*LCI*); Rb. Den Haag 10 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3547 (*Sea You/Sea You Hotel Noordwijk*); Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 juli 2015, IEPT20150708 (*Voetbalreizen.com*); Rb. 's-Gravenhage 31 oktober 2012, IEPT20121031 (*PSV/psvshop.nl*). Zie ook de kritische annotatie van Overdijk bij Hof Amsterdam 25 oktober 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AK4591, *Mediaforum* 2002, 4 (*Tweedekamer.nl*). Rb. Oost-Brabant 27 maart 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6835 (*Witloof*); Rb. Midden-Nederland 10 september 2014, IEPT20140910 (*Restaurant Vuur*); Rb. Amsterdam (vzr.) 14 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6836 (*Gigaboek*); Rb. Amsterdam (vzr.) 14 juni 2012, IEPT20120614 (*Kofoe.nl*); Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 4 maart 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BI3466 (*Plankenland*); Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 273. *Anders*, en in mijn ogen onjuist: Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*Redlights.nl/Redlight.nl*), rov. 4.8, waar wordt overwogen dat irrelevant is of de vormgeving van de handelsnamen en de inhoud van de website verschillen, omdat geen beroep wordt gedaan op een beeldmerk of auteursrecht.

1124 Vgl. Chavannes in zijn annotatie bij Rb. Almelo (vzr.) 19 december 2001, ECLI:NL:RBALM:2001:AD8584, *Mediaforum* 2002, 8 (*CNN/C&N*).

1125 Zie over het onderscheid tussen de abstracte en concrete toetsing ook Bosboom & Jeunink 2003.

1126 Juist acht ik dan ook: Rb. Midden-Nederland (vzr.) 17 mei 2019, IEPT20190517 (*Sustainalize/SustAnalyze*), rov. 3.6.

Hnw. Identiteitsverwisseling zal zich niet snel voordoen en de kans op indirecte verwarring is eveneens kleiner.[1127] Ook in die zin is het relevante publiek meer oplettend. De internetgebruiker beschikt in algemeenheid binnen een korter tijdsbestek over meer informatie op het moment dat het met de handelsnaam wordt geconfronteerd dan in het geval van een klassieke vergelijking van 'offline' handelsnamen. Een muisklik is voldoende om een goed beeld van de ondernemingsactiviteiten te krijgen. Men hoeft niet meer naar een fysieke winkel toe om te beoordelen of de zaak wel is wat het in de advertentie leek te zijn.

8.12. Relevante publiek

8.12.1. Het algemeen publiek

Of verwarringsgevaar in een concrete situatie bestaat, moet worden beoordeeld aan de hand van de perceptie van het relevante publiek. Het relevante publiek voor artikel 5 Hnw wordt blijkens de rechtspraak gevormd door het algemene publiek (het publiek 'in ruime zin'). Het gaat dus niet alleen om afnemers en potentiële afnemers of het publiek waarop de onderneming zich in het bijzonder richt, maar ook om leveranciers, (aspirant-)werknemers, overheidsinstanties, reisagenten en taxichauffeurs,[1128] en alle anderen die op enigerlei wijze met de ondernemingen in aanraking kunnen komen.[1129] Deze partijen hebben er allemaal belang bij om in het zakelijke verkeer de juiste onderneming aan te kunnen duiden en te verifiëren met welke onderneming zij van doen hebben. De Nederlandse benadering loopt daarmee in de pas met de meeste Europese landen waar ook het brede publiek als het relevante handelsnaamrechtelijke publiek wordt aangemerkt.[1130] Daarbij moet wel worden opgemerkt dat uit de rechtspraak volgt dat aan het al dan niet bestaan van verwarringsgevaar bij (potentiële) klanten wel beslissend gewicht mag worden gehecht.[1131] De gedachte is vermoedelijk dat bij dat deel van het publiek de verwarring de meeste schade kan berokkenen. Het is (uiteraard) niet noodzakelijk dat het publiek in het verleden al met één der beide handelsnamen zaken heeft gedaan. Ook klanten die eenmalig of voor de eerste maal van de diensten van partijen gebruik wensen te maken moeten beschermd worden tegen verwarringsgevaar.[1132]

1127 Ik meen dat de beslissing in Hof Leeuwarden 3 april 2001, *DomJur* 2001-87, dat verwarringsgevaar gelet op de wijze waarop een domeinnaam wordt gebruikt, zich pas kan voordoen bij gelegenheid van het bezoeken van de respectievelijke websites, in absolute zin niet juist is, omdat de handelsnaam ook buiten de website gevoerd kan worden. Het grootste deel van het publiek zal echter met de handelsnaam geconfronteerd worden op de website.

1128 Rb. Amsterdam (ktr.) 29 januari 1997, ECLI:NL:KTGAMS:1997:AM2303 (*Hotel Oosterpark/Tulip Inn Oosterpark*).

1129 HR 6 oktober 1949, ECLI:NL:HR:1949:127, *NJ* 1949, 636 (*Nijma*); HR 23 november 1951, ECLI:NL:HR:1951:286, *NJ* 1952, 757, m.nt. Veegens (*Hollandia V*); HR 24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861, *NJ* 1978, 431, m.nt. Wachter, *BIE* 1977, 72, m.nt. Boekman (*Tandem/Tendum*); HR 6 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AB9601, *NJ* 1986, 292, m.nt. Wichers Hoeth (*Seaship/Sealiner*); Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 93; Arkenbout 1991, p. 34-35; Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 107.

1130 Goldmann 2018, p. 40-41 en p. 558; GvEA EG 24 maart 2009, T-318/06 t/m T-321/06, ECLI:EU:T:2009:77 (*General Optica*), rov. 37-38.

1131 HR 6 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AB9601, *NJ* 1986, 292, m.nt. Wichers Hoeth (*Seaship/Sealiner*); HR 26 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4217, *NJ* 1981, 514, m.nt. Wichers Hoeth (*G. IJskes en Zonen/Palen Jan IJskes; Heipalenhandel*); P-G Asser in zijn conclusie bij HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*), rov. 4.34. *Anders*: Rb. Middelburg (vzr.) 7 februari 1997, ECLI:NL:RBMID:1997:AM2300 (*Busman/Busman Maritiem*), rov. 4.2, waarin werd overwogen dat het verwarringsgevaar beoordeeld diende te worden aan de hand van het normaal oplettende publiek dat niet tot de categorie behoort waarop de ondernemingen zich in het bijzonder richten.

1132 Zoals ook aan de orde in HR 6 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AB9601, *NJ* 1986, 292, m.nt. Wichers Hoeth (*Seaship/Sealiner*). Zie voor dezelfde benadering in het merkenrecht o.a. Muyldermans 2015, p. 108-118.

Het handelsnaamrechtelijke publiek is dus van oudsher een ander publiek dan de maatman in het merkenrecht. In het merkenrecht (en het reclamerecht) dient het bestaan van verwarringsgevaar bij, en het risico op misleiding van dit doelpubliek, te worden beoordeeld vanuit de positie van de 'gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren of diensten' (het *Güt Springenheide*-publiek) omdat met name de consument in de praktijk geconfronteerd zal worden met het merkteken.[1133] De gemiddelde consument is een fictief persoon. Zijn gedachten en ervaringen vormen een afspiegeling van het grotere publiek dat (potentieel) interesse heeft in de aankoop van de betrokken waren en diensten. De beslissing om te kijken naar de gemiddeld geïnformeerde consument is de resultante van het evenredigheidsbeginsel, dat met zich brengt dat de betrokken belangen in het economisch verkeer – de bescherming van de consument en het belang van vrije handel – tegen elkaar moeten worden afgewogen.[1134]

Uitgangspunt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar bij artikel 5 Hnw is de perceptie van het normaal oplettende publiek.[1135] Het kennisniveau dat bij het relevante publiek aanwezig is, is echter niet altijd hetzelfde. Wanneer ondernemingen zich uitsluitend richten op professionele afnemers, wanneer zij actief zijn op een heel specifiek werkterrein, of wanneer ondernemingen zich bevinden in het hogere of duurdere segment van een specifieke branche, kan sprake zijn van een uitsluitend professioneel publiek of een deskundig publiek met specialistische kennis en ervaring en met een hoger aandachtsniveau.[1136] De aard van de ondernemingsactiviteiten kan dus een rol spelen bij de wijze waarop een conflict tussen twee handelsnamen wordt beoordeeld.[1137] Het is niet ondenkbaar dat dat publiek oplettender zal zijn dan de gemiddelde consument, dat een bepaalde naam juist bij dat specifieke relatief specialistische publiek van de ondernemingen aan onderscheidend vermogen heeft gewonnen, of, dat een bepaalde mate van kennis van technische termen of de Engelse taal bij deze specialistische doelgroep wel aanwezig kan worden geacht en bij het brede publiek niet (waardoor de handelsnaam juist minder onderscheidend vermogen heeft).[1138] In de rechtspraak is ook wel overwogen dat bij een specialistisch publiek de vestigingsplaats van de te vergelijken ondernemin-

1133 HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369, *NJ* 2000, 374, m.nt. Verkade (*Güt Springenheide*); HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, *NJ* 2000, 375, m.nt. Verkade (*Lloyd/Loint's*), rov. 26; Zie ook T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 184 e.v. Afhankelijk van de kenmerken van de markt van de betrokken waren en diensten zal in het merkenrecht overigens niet altijd alleen gekeken worden naar de consument maar – bijvoorbeeld – ook naar tussenpersonen en andere beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van de waren; HvJ EG 29 april 2004, C-371/02, ECLI:EU:C:2004:275 (*Bostongurka*).

1134 Vgl. Tzoulia 2017, p. 260, met verwijzing naar overweging 18 uit de considerans bij Richtlijn 2005/29.

1135 HR 16 maart 1931, ECLI:NL:HR:1931:350 (*Coelingh*). In HR 20 januari 1930, ECLI:NL:HR:1930:126 (*Schuler*) sanctioneerde de Hoge Raad nog de toets waarbij rekening werd gehouden met "*een niet steeds even nauwlettend toeziend publiek*".

1136 Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*).

1137 Pfeffer 1938, p. 108.

1138 HR 11 juni 1934, ECLI:NL:HR:1934:70 (*F.W. Herbold & Co*); HR 6 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AB9601, *NJ* 1986, 292, m.nt. Wichers Hoeth (*Seaship/Sealiner*). In lagere rechtspraak ook: Hof Amsterdam 15 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1331 (*European Academy of Integrated Orthodontics*); Hof Amsterdam 27 april 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8196 (*NEVY*); Hof Amsterdam 9 oktober 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB9314 (*Medi Lease/Medlease*); Hof Amsterdam 23 november 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:BH0900 (*Equity Trust/Equity Services*); Hof Arnhem 18 april 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AZ4753 (*New York Fashion/New Yorker Nederland*); Hof 's-Gravenhage 2 juli 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AM3057 (*Deen*); Hof Amsterdam 28 juli 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2208 (*IMN*); Hof 's-Hertogenbosch 7 april 1992, ECLI:NL:GHSHE:1992:AM1782 (*CSFB*); Rb. Amsterdam (vzr.) 8 december 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:8788 (*Future Group*); Rb. Den Haag (vzr.) 30 januari 2014, IEF 13483 (*Doosopmaat.nl*); Rb. Almelo (vzr.) 31 maart 2005, ECLI:NL:RBALM:2005:AT3158 (*Oostenwind*).

gen minder relevant is.[1139] Verder kan het specialistische publiek tot gevolg hebben dat bedrijfsactiviteiten die onder eenzelfde overkoepelende noemer vallen en die voor het brede publiek veelal gelijkaardig zullen lijken, toch voldoende van elkaar verschillen doordat het specialistische publiek tussen beide een duidelijk onderscheid zal zien.[1140] Ook kan een bijzondere oplettendheid bestaan doordat het (doel)publiek in een bepaalde markt bekend is met verschillende aanbieders die zich onder sterk vergelijkende namen aan het publiek presenteren.[1141]

Daarnaast kan ook het medium waarmee de handelsnaam aan het publiek wordt kenbaar gemaakt, een rol spelen bij de perceptie en oplettendheid van het publiek. Het gebruik van een handelsnaam in televisiecommercials zal veelal met minder oplettendheid door het publiek worden opgevat, dan een confrontatie met het teken op straat, op de gevel van de winkel. Ook het gebruik van een handelsnaam op het internet zal door het publiek op een eigen wijze worden gepercipieerd. Dit speelt onder meer een rol wanneer domeinnamen tevens als handelsnamen fungeren. In de rechtspraak is wel aangenomen dat het internetpubliek (inmiddels) begrijpt hoe het internet werkt.[1142] Het publiek snapt dat bepaalde domeinnamen commercieel interessant zijn (bijvoorbeeld) vanwege hun beschrijvende kenmerken en dat meerdere partijen – veelal actief in dezelfde branche – juist vanwege de beschrijvende kwaliteiten voor bepaalde domeinnamen kiezen. Daardoor kunnen domeinnamen (die als handelsnaam fungeren) die weinig van elkaar verschillen naast elkaar bestaan,[1143] omdat de verschillen tussen de domeinnamen door het publiek relatief snel worden opgemerkt.[1144] Ook het handelsnaamrechtelijke publiek is dus enigszins oplettend. Dit impliceert in zekere zin dat ook bij toepassing van artikel 5 Hnw wordt gekeken naar een gemiddelde deelnemer van het publiek en niet naar ieder willekeurig individu dat van het brede publiek onderdeel uitmaakt.

1139 Rb. Alkmaar 28 november 2007, ECLI:NL:RBALK:2007:BC5186 (*Blaasvaak*). Ik begrijp die overweging zo, dat de dichtheid van gelijkaardige ondernemingen in de specialistische markt laag zal zijn en dat daarmee het verzorgingsgebied van die ondernemingen in de regel territoriaal gezien groot zal zijn. Dat kan zeker zo zijn, maar het is geen vanzelfsprekendheid. Wanneer men in een zeer specialistische markt met weinig spelers actief is, maakt dat nog niet dat die beperkte aantal spelers mooi over het land verspreid zijn. De markt kan immers ook territoriaal bepaald zijn; denk aan de tulpenkwekerijen die in Noord- en Zuid-Holland zijn gevestigd of offshorebedrijven die hoofdzakelijk rondom de grote havens zullen neerstrijken.

1140 Hof Arnhem-Leeuwarden 9 september 2014, IEPT20140909 (*ECEM/ECEMed*); Rb. Amsterdam (vzr.) 11 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:315 (*The Office Operators*); Rb. Zutphen 22 december 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BP0053 (*Dredging International*), in appel vernietigd door Hof Arnhem 18 september 2012, IEPT20120918.

1141 Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 juli 2015, IEPT20150708 (*Voetbalreizen.com*).

1142 Rb. Den Haag 13 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2346 (*Nu Theorie/Turbo Theorie*).

1143 Vgl. Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 6 februari 2012, *IER* 2012, 39, m.nt. Verschuur (*Top Raam Decoraties/Topdeal Plaza*), rov. 4.14; Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 juli 2015, IEPT20150708 (*Voetbalreizen.com*), rov. 4.11. Vgl. ook de gedachte dat de eisende partij die kiest voor een louter beschrijvende handelsnaam, het risico dient te aanvaarden dat anderen voor diezelfde beschrijvende termen zullen kiezen en dus het verwarringsgevaar uitlokt; Rb. Zutphen (vzr.) 31 juli 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX3560 (*Onderdelenhuis*); Rb. Groningen (vzr.) 1 april 2011, ECLI:NL:RBGRO:2011:BP9907 (*Hotelkamerveiling*) en Verkade in zijn annotatie bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016, 79 (*Artiestenverloningen*). *Anders*: Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 19 december 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BH0986 (*Debandenwinkel.nl/Bandenwinkel.nl*).

1144 Hof 's-Gravenhage 22 november 2001, ECLI:NL:GHSGR:2001:AD6040 (*ID-NL/idnl*), rov. 11. Ook in het merkenrecht wordt de opvatting gebezigd dat de gemiddelde internetgebruiker goed op de hoogte is van de werking van het internet, zoekmachines en de in dat kader aangeboden gesponsorde links en advertenties; Muyldermans 2015, p. 112, met verwijzing naar Hof 's-Gravenhage 22 november 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6275, *IER* 2012, 17, m.nt. Gielen (*Tempur/Medicomfort*). *Anders*: Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 19 december 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BH0986 (*Debandenwinkel.nl/Bandenwinkel.nl*).

Suggereert het voorgaande nu dat bij artikel 5 Hnw toch ook gekeken wordt naar de perceptie van een fictief publiek? In zekere zin wel: Niet de daadwerkelijk opvatting van ieder individu geeft immers steeds de doorslag. Het individu moet *normaal oplettend* zijn; de internetgebruiker wordt geacht zekere kennis te hebben van de werking van het internet; en, bovendien kan aanleiding bestaan om in het bijzonder te kijken naar een *bepaalde doelgroep*. Echter, de rechtspraak nuanceert dit – enigszins – door te bepalen dat, wanneer dat specialistische publiek of publiek met een verhoogd kennisniveau relevant wordt geacht,[1145] er altijd ook een deel van het algemene publiek zal zijn dat niet beschikt over de specialistische kennis. Dit publiek mag vervolgens in de beoordeling van het verwarringsgevaar niet volledig buiten beschouwing gelaten worden.[1146] Uitgaande van de hoofdregel dat verwarringsgevaar op basis van de opvatting van het brede publiek moet plaatsvinden, zal de specialistische kennis van een deel van het publiek slechts zelden de doorslag geven.

8.12.2. De verwarde afnemer of consument

Al met al lijkt het criterium van het normaal oplettende publiek uit het handelsnaamrecht dan niet wezenlijk anders te zijn dan het criterium dat in het merkenrecht wordt aangelegd, althans, voor zover het het *doelpubliek* (de afnemer) betreft (de verwarde niet-afnemer wordt in de volgende paragraaf besproken). Voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar bij (potentiële) klanten kan in het handelsnaamrecht derhalve aangesloten worden bij de merkenrechtelijke toets. Dat sluit ook aan bij de wijze waarop handelsnaamrechtelijke en merkenrechtelijke conflicten aanvankelijk – vóór de Europese harmonisatie van het merkenrechtelijke publiek door het Hof van Justitie – werden benaderd. Ook in het nationale merkenrecht werd het verwarringsgevaar beoordeeld op basis van de perceptie van het niet steeds even nauwlettende grote (of algemene) publiek.[1147] Hoewel de definitie van het handelsnaamrechtelijke publiek niet net als het merkenrecht is 'meegeëvolueerd' via de Europese rechtspraak, bestaat geen duidelijke reden om het handelsnaamrechtelijke publiek – nogmaals, voor zover het het doelpubliek betreft – wezenlijk andere kwaliteiten toe te dichten dan het merkenrechtelijke publiek.

De komst van het *Güt Springenheide*-publiek heeft in de merkenrechtelijke praktijk niet tot heel andere uitkomsten geleid dan voor die tijd.[1148] Ook de oude merkenrechtelijke toets die uitging van de perceptie van het 'algemeen publiek' liet voldoende ruimte om nuances aan te brengen in de perceptie en het kennisniveau van het (relevante) publiek, bijvoorbeeld in geval van specialistische kennis bij een specifiek doelpubliek. Daarbij komt dat destijds ook reeds gemeengoed was dat het merkenrechtelijke publiek niet altijd even oplettend was en bij de beoordeling moest worden uitgegaan van een onvolmaakt herinneringsbeeld.

1145 Het verhoogde kennisniveau kan aan de ene kant aanleiding zijn om sneller verwarringsgevaar aan te nemen, maar aan de andere kant wordt dat kennisniveau ook wel gehanteerd om te oordelen dat het verschil tussen twee handelsnamen eerder door het publiek zal worden doorzien.

1146 HR 6 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AB9601, *NJ* 1986, 292, m.nt. Wichers Hoeth (*Seaship/Sealiner*).

1147 Tjiam 2017, p. 147, met verwijzing naar de rechtspraak gepubliceerd in W.C. Quarles van Ufford, *De rechtspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op grond der merkenwet, deel I*; Van Nieuwenhoven Helbach 1983, p. 288.

1148 Ik ben mij ervan bewust dat het *Güt Springenheide*-arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 1998, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369, in de literatuur wisselend is ontvangen. Van der Kooij 2008, p. 286 verwijst naar Verkade & Wagenaar die in: 'Onderscheidend vermogen en verwarring van merken', in: P.J. van Koppen c.s. (red.), *Het Recht van Binnen, Psychologie van het Recht*, Deventer: Kluwer 2002, p. 71-72, het standpunt innemen dat de *Güt Springenheide*-maatman een behoorlijk slim persoon is, en naar Gielen die juist stelt dat geen verzwaarde eis was gecreëerd ten opzichte van de oorspronkelijke maatman, in Ch. Gielen (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2007, p. 278 (idem: Geerts, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 326). Van der Kooij geeft de voorkeur aan het standpunt van Verkade.

Dat het relevante handelsnaamrechtelijke publiek – voor zover het gaat om de (potentiële) eindgebruiker – een perceptie heeft die overeenstemt met de merkenrechtelijke maatman lijkt ook in de rechtspraak het uitgangspunt te zijn geworden. Ik ben niet bekend met rechtspraak waarin in een procedure een beroep werd gedaan op het merkenrecht én het handelsnaamrecht, en waarbij voor de respectievelijke grondslagen een verschillend 'publieksbegrip' wordt gehanteerd, wel echter met pure handelsnaamzaken waarin het verwarringsgevaar aan de hand van de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument wordt beoordeeld.[1149] Ook in zaken met een gemengde grondslag geschiedt de beoordeling vrijwel steeds op basis van de perceptie van één publiek.[1150] Sterker nog, wanneer merkinbreuk wordt aangenomen, wordt vaak zonder omhaal, en om dezelfde redenen, tot handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar geconcludeerd.[1151] Uit de rechtspraak volgt tot slot dat het perspectief van de gemiddeld geïnformeerde consument ook wordt gehanteerd bij de beoordeling van de vraag of een handelsnaam misleidend is in de zin van artikel 5b Hnw (zie ook paragraaf 5.2.3).[1152]

Daarbij merk ik wel op dat de wijze waarop het handelsnaamrechtelijke publiek de handelsnaam percipieert en de wijze waarop het in verwarring kan geraken, niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als de wijze waarop het merkenrechtelijke publiek naar onderscheidingstekens voor diensten en (in het bijzonder voor) waren kijkt. Zo zal het principe van *post-sale confusion* – waarbij de te vrezen verwarring zich niet voordoet bij het moment van het aangaan van de transactie, maar (ook) daarna –[1153] zich in het handelsnaamrecht minder snel voordoen[1154] en evenmin zal bij het beoordelen van de mate van overeenstemming tussen twee handelsnamen, het onderling gewicht van de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis afhankelijk zijn van de omstandigheden waaronder de producten of diensten in het economisch verkeer worden aangeboden.[1155]

1149 Rb. Den Haag 27 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7745 (*Beach Hotel*); Rb. Amsterdam (vzr.) 5 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:69 (*Simpel.nl/Sim.nl*); Rb. Amsterdam 3 juni 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:3177 (*Doctor Feelgood*), rov. 4.4. Dit wordt ook in Duitsland algemeen aanvaard: Zie Goldmann 2018, p. 558.

1150 Rb. Den Haag 8 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:186 (*Expert/Outletexpert*).

1151 O.a. Rb. Amsterdam 21 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1687 (*Link Advocaten/Linq Advocaten*), Rb. Den Haag 1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5999 (*Leatherman*), Rb. Midden-Nederland (vzr.) 4 oktober 2017, IEF 17154 (*Lotus*); Rb. Assen (vzr.) 29 april 2002, *DomJur* 2002-141 (*Landrover/Landrover.nu*).

1152 In rov. 45 van Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2418, *IER* 2014, 64, m.nt. Pinckaers (*Recticel/Swiss Sense*), overweegt het hof dat de handelsnaam Swiss Sense niet misleidend is in de zin van art. 5b Hnw waarbij gekeken wordt naar het perspectief van het relevante publiek bestaande uit de(zelfde) gemiddelde consument uit het merkenrecht en het reclamerecht (zoals geformuleerd in HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369 (*Güt Springenheide*).

1153 Voor het merkenrecht is in HvJ EG 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, *IER* 2003, 10, m.nt. Gielen (*Arsenal/Reed*), rov. 56-57 beslist dat de post-sale confusion meetelt voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. Wel blijft het moment van aankoop (en het moment waarop een dergelijke aankoop overwogen wordt) het meest belangrijke moment bij de beoordeling van de verwarringsvraag; HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04, ECLI:EU:C:2006:25 (*Picasso/Picaro*); T. Cohen Jehoram 2009, p. 259.

1154 Hoewel post-sale confusion niet geheel ondenkbaar is: Rb. 's-Gravenhage 8 januari 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0950 (*HollandCar*); Goldmann 2018, p. 560.

1155 Uit de merkenrechtelijke rechtspraak, waaronder HvJ EU 24 maart 2011, C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177 (*Ferrero/BHIM*), volgt dat het relatieve gewicht onder meer afhankelijk is van het soort waren en diensten waar het merk voor is ingeschreven. Voor over-the-counter producten komt aan de auditieve vergelijking het meeste gewicht toe, omdat het publiek de merken vooral zal uitspreken. Voor massaconsumptiegoederen in de supermarkt zal de visuele overeenstemming zwaarder wegen, omdat het publiek in dit type van verkooppunt weinig tijd tussen zijn aankopen besteedt en vaak niet alle informatie leest die op de verschillende waren is aangebracht. De keuze hangt onder meer af van de globale visuele indruk die door de etiketten of de verpakking van die waren wordt gewekt.

8.12.3. De verwarde niet-afnemer

De vraag is wel hoe omgegaan moet worden met het verwarringsgevaar dat kan bestaan bij het andere deel van het publiek in brede zin. Hoewel voor de beantwoording van de vraag of in de zin van art. 5 Hnw bij het publiek verwarring tussen twee ondernemingen te duchten is, de omstandigheid dat de ondernemingen werkzaam zijn op een gespecialiseerd terrein en zich in het bijzonder richten tot een categorie van ingewijden, met een specialistische kennis die het gewone individu overstijgt op zichzelf wel van invloed kan zijn, en, hoewel bovendien de perceptie van de potentiële klanten waarop de ondernemingen zich richten van zwaarwegend belang kan zijn, heeft de Hoge Raad toch beslist dat ook in die gevallen acht dient te worden geslagen op het normaal oplettend publiek dat niet tot de categorie behoort waarop de ondernemingen zich in het bijzonder richten.[1156] In die situatie kan moeilijk gezegd worden dat de opvatting van dit *minderheidspubliek* overeenkomt met het standpunt van de gemiddelde afnemer van de door de onderneming aangeboden waren of diensten. Identiek is de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in het merkenrecht en het handelsnaamrecht dus niet. De relevantie van deze groep is vele malen groter dan in het merkenrecht[1157] omdat het merk slechts gebruikt wordt ter onderscheiding van de waren en diensten die van de onderneming afkomstig zijn, en dus in de richting van het publiek dat de gemerkte waren en diensten kan afnemen, terwijl de handelsnaam als identificatiemiddel van de onderneming – het zal gaan om het gebruik van de vennootschapsnaam in van de onderneming uitgaande stukken – ook wordt gebezigd tegenover een ieder, en dus ook richting leveranciers, overheden, werknemers, enzovoorts.

Het bestaan van verwarringsgevaar bij anderen dan afnemers moet zorgvuldig worden beoordeeld. Deze groep wordt immers niet noodzakelijkerwijze op dezelfde wijze met de handelsnaam geconfronteerd als de (potentiële) afnemers waardoor het verwarringsgevaar niet gelijk is. Wanneer men de leverancier van producten die in het bedrijf worden gebruikt – bv. de leverancier van computers voor een adviesbureau – als voorbeeld neemt, dan is het zeer waarschijnlijk dat deze leverancier in zijn contacten met het adviesbureau niet slechts kennisneemt van de handelsnaam, maar van alle relevante (contact)gegevens van die onderneming die nodig zijn voor de levering van de order, waaronder het vestigingsadres en het KvK-nummer.[1158] Bovendien mag van de leverancier of andere professionele partijen waarmee de onderneming contracteert in zijn algemeenheid een wat hogere mate van oplettendheid worden verwacht.[1159]

1156 HR 24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861, *NJ* 1978, 431, m.nt. Wachter, *BIE* 1977, 72, m.nt. Boekman (*Tandem/Tendum*). Vgl. ook Rb. Amsterdam (vzr.) 8 maart 2019, IEF 18288 (*Domek/Bialydomek*) waarin 80% van de klanten de Poolse nationaliteit heeft en de betekenis van de handelsnamen begrijpt (domek=huisje/bialydomek=wit huisje), maar toch ook de perceptie van het Nederlandse publiek medebepalend is.

1157 Ook in het merkenrecht komt enige relevantie toe aan anderen dan de eindgebruiker. Men dient daarbij vooral te denken aan tussenpersonen die de waren (en in voorkomend geval diensten) afnemen niet ten behoeve van zichzelf, maar om deze door te verkopen aan de eindgebruiker. Uit de rechtspraak volgt dat ook in het merkenrecht over het algemeen de perceptie van de kring bestaande uit de eindverbruikers een beslissende rol speelt (vgl. HvJ EU 6 maart 2014, C-409/12, ECLI:EU:C:2014:130, *BIE* 2014, 18, m.nt. Cohen Jehoram, *NJ* 2015, 80, m.nt. Gielen (*Kornspitz*)), maar dat ook rekening moet worden gehouden met de invloed van de tussenpersonen op de aankoopbeslissingen, en dus met hun perceptie van het merk, afhankelijk van de aard van de waren of diensten die door het merk worden onderscheiden (HvJ EG 29 april 2004, C-371/02, ECLI:EU:C:2004:275 (*Bostongurka*)).

1158 Art. 27 juncto 5 en 6 lid 1 Handelsregisterwet 2007 verplicht ondernemingen om het KvK-nummer te vermelden in alle uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere aankondigingen, met uitzondering van reclames.

1159 Goldmann 2018, p. 560.

Het bestaan van (direct) verwarringsgevaar tussen twee niet in dezelfde gemeente of regio gevestigde partijen is onder die omstandigheden onwaarschijnlijk.[1160]

Daarbij is zelfs goed denkbaar dat de leverancier hoofdzakelijk met de onderneming in contact treedt met gebruikmaking van een andere naam dan de handelsnaam die in de richting van de consument wordt gebezigd, te weten de in het handelsregister ingeschreven statutaire- of vennootschapsnaam van de (rechts)persoon die de onderneming drijft. Die namen wijken steeds vaker van elkaar af. De artikelen 2:56, 2:75 en 2:186 BW verplichten de N.V., B.V., coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij om duidelijk de statutaire naam en de woonplaats te vermelden op alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen, die van de rechtspersonen uitgaan, met uitzondering van telegrammen en reclamemateriaal, juist met het oog op het waarborgen van zekere wezenlijke informatie over de identiteit van de onderneming ten behoeve van het publiek. De perceptie van leveranciers kan dus – afhankelijk van de omstandigheden – heel goed anders zijn dan de perceptie van de afnemers van de producten en diensten van de onderneming. Dit wordt in de rechtspraak niet altijd onderkend.[1161] De beoordeling van het verwarringsgevaar bij de eindgebruiker verschilt in de gepubliceerde rechtspraak niet van de beoordeling van het verwarringsgevaar bij leveranciers behalve wellicht op het punt dat deze leveranciers zich ook bevinden in andere territoiren dan daar waar de onderneming onder de handelsnaam in contact treedt met de eindgebruiker. Wel valt uit de rechtspraak af te leiden dat de (voorbeelden van daadwerkelijke) verwarring bij leveranciers veelal wordt aangehaald ter nadere onderbouwing van het ook overigens al aanwezige geachte verwarringsgevaar (bij de eindgebruiker).[1162]

In Hoofdstuk 6 schreef ik over de ratio voor bescherming van het recht op de handelsnaam. De conclusie was dat die ratio niet gelegen was in het belonen van een prestatie die tot het toekennen van exclusieve rechten aanleiding gaf, maar dat de grondslag vooral gevonden moest worden in het ordenen van het economisch verkeer. Tevens werd geconstateerd dat in recente jaren waarneembaar is dat het handelsnaamrecht meer dan in het verleden wordt gezien als een recht van intellectuele eigendom dat toegekend wordt aan één gebruiker. Als we kijken naar de situatie waarbij verwarring zich mogelijk voordoet bij anderen dan eindgebruikers, dan moet worden vastgesteld dat dat bij uitstek gevallen zijn waarin de handelsnaam een functie vervult als ordeningsmechanisme en dat de bescherming aan de handelsnaam niet wordt geboden vanuit de gedachte dat bescherming gerechtvaardigd is omdat de handelsnaam fungeert als intellectueel eigendomsrecht.

1160 Hoewel uiteraard de mogelijkheid van indirect verwarringsgevaar, in de zin dat het publiek zal kunnen menen dat de ene onderneming wat met de ander van doen heeft c.q. dat tussen beiden een commerciële band bestaat, niet is uitgesloten. De mogelijkheid van indirect verwarringsgevaar lijkt echter minder bezwaarlijk bij leveranciers dan bij (potentiële) consumenten van de waren en diensten van de onderneming.

1161 Hof 's-Hertogenbosch 5 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2424 (*Sunsation/Sunsational Tanning*), rov. 3.6.1 waar de situatie zich voordeed dat de eisende partij een statutaire naam voerde waarin de handelsnaam waarvan bescherming werd ingeroepen niet voorkwam, en er, gelet op de aard van de onderneming, een aanzienlijke afstand tussen de vestigingsplaats van beide ondernemingen bestond.

1162 Hof 's-Hertogenbosch 5 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2424 (*Sunsation/Sunsational Tanning*), rov. 3.6.1; Rb. Noord-Holland (ktr.) 25 oktober 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9866, *IER* 2017, 6, m.nt. Van Oerle, *BIE* 2017, 1, m.nt. Alkema (*Bureau aan Zee/Buro aan Zee*); Rb. Noord-Holland (ktr.) 26 april 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:3732 (*Sushi restaurant*); Rb. Den Haag (vzr.) 6 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10651 (*Stee aan Zee*).

8.13. Verwarringsgevaar: een van oudsher feitelijke beoordeling met normatieve trekken

8.13.1. Handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar: van oudsher een feitelijke vaststelling

In de vorige paragraaf beschreef ik reeds dat men in het handelsnaamrecht van origine lijkt uit te gaan van een feitelijk begrip van verwarringsgevaar.[1163] Dit kan onder meer worden afgeleid uit hetgeen Greup in 1931 over het verwarringsgevaar opmerkte:[1164]

> *"De mogelijkheid van verwarring bij het publiek is dus voor de toepassing van art. 5 van beslissende beteekenis. Overwegingen als: dat bij de goeden wil van partijen (zorg betrachten in briefhoofden e.d.) in casu verwarring niet te duchten is; dat eenige verwarring wel altijd onvermijdelijk is; dat er wel altijd en overal menschen zijn die door weinig nauwkeurigheid en nauwgezetheid anderen in meerdere of mindere mate dupeeren, doen dan ook aan het gezag van de Hnw afbreuk, al behoeft de mogelijkheid van vergissingen nog niet te leiden tot het aannemen van gevaar voor verwarring bij het publiek."*

Het is dan ook niet verwonderlijk dat praktijkvoorbeelden van daadwerkelijke verwarring tussen twee ondernemingen van groot gewicht worden geacht bij de beoordeling of verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Hnw bestaat.[1165|1166]

Minder eenvoudig is het – vanzelfsprekend – wanneer verwarring zich nog niet heeft verwezenlijkt, en de vraag beantwoord moet worden of het gevaar daartoe dreigt.[1167] Voor het bestaan van dat gevaar kan het afwezig zijn van feitelijke verwarring in het verleden of heden wel meespelen.[1168] Wanneer beide handelsnamen al vele jaren naast elkaar bestaan zonder verwarring, dan kan dat een argument zijn om aan te nemen dat verwarringsgevaar ontbreekt.[1169]

1163 Zie o.a. Visser 2011, p. 35.

1164 Greup 1931, p. 46.

1165 Hof Amsterdam 7 september 2010, IEPT20100907 (*Projectenfabriek.com/De Projectfabriek*); Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175 (*Main Freight Carriers/Mainfreight*); Rb. Gelderland (ktr.) 21 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2216 (*ECOBoard International/Eco Board*); Rb. Den Haag (vzr.) 9 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1182 (*Studenten Verhuis Service*); Rb. Oost-Brabant 4 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4802 (*City Hotel/City Resort Oss*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 24 augustus 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 (*Aktie-taxi.nl/Actie-taxi.nl*); Rb. Midden-Nederland 22 september 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5061 (*Puur Professionele Uitvaartzorg*); Rb. Amsterdam 1 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:6277 (*Tjin's*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 7 mei 2015, IEPT20150507 (*Good Bears*); Rb. Overijssel (vzr.) 28 oktober 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:5698 (*Bulldozerverhuur*); Rb. Arnhem (vzr.) 28 januari 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BP5302 (*Van den Bor*); Rb. Arnhem 6 juli 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN2459 (*ECNed*); Rb. Haarlem (vzr.) 29 november 2005, ECLI:NL:RBHAA:2005:AU7042 (*Aviation Technics/Stella Aviation Technics*); Rb. Amsterdam (ktr.) 29 januari 1997, ECLI:NL:KTGAMS:1997:AM2303 (*Hotel Oosterpark/Tulip Inn Oosterpark*). Zie ook Rb. Amsterdam 4 december 1996, ECLI:NL:RBAMS:1996:AM2265 (*Arena/Amsterdam Arena*) waarin de bodemrechter op basis van verwezenlijkt verwarringsgevaar tot een ander oordeel kwam dan de Rb. Amsterdam en het Hof Amsterdam in kort geding, *BIE* 1998, 4.

1166 Opmerkelijk is ook Rb. Almelo (vzr.) 22 november 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BY5499 (*Klict/Qlict*) waarin één verklaring van een gezamenlijke klant die aangaf nooit verward te zijn geweest van zwaar gewicht werd geacht voor afwijzing van het verbod.

1167 T. Cohen Jehoram 2009, p. 254.

1168 Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*).

1169 Rb. Arnhem (vzr.) 3 september 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN7720 (*Connect/EU-Connect*); Rb. Haarlem (vzr.) 22 november 2005, ECLI:NL:RBHAA:2005:AU6584 (*Penthouse*). Ook wordt wel aangenomen dat om deze reden het spoedeisend belang ontbreekt bij het gevorderde: Rb. Den Haag (vzr.) 16 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6968 (*De Hypotheker/HypothekersUnie*); Rb. Almelo (vzr.) 21 april 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BM2858 (*Fysiotherapie Wesselerbrink*). In Rb. Den Haag (vzr.) 22 mei 2015, IEF 14969 (*Aan Zee/Naar Zee*) en Rb. Limburg (vzr.) 2 september 2019, IEF 18679 (*Derma*) werd aangenomen dat geen spoedeisend belang bestond omdat eiser al geruime tijd (resp. 1,5-2,5 jaar en ca. 1 jaar) bekend was met de handelsnaam van gedaagde, maar niet had opgetreden.

8.13.2. Normatief verwarringsgevaar in het merkenrecht

Voor wat betreft de beoordeling van het verwarringsgevaar wijkt de klassieke theorie van het handelsnaamrecht af van de theorie in het merkenrecht. Hoewel zowel het handelsnaamrecht als het merkenrecht het criterium van verwarringsgevaar hanteren om te beoordelen of een verbod gerechtvaardigd is, is de beoordeling van de vraag of een verbod in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd wordt door het geschonden belang, in het handelsnaamrecht en het merkenrecht niet altijd hetzelfde. Verwarringsgevaar betekent dus in het merkenrecht iets anders dan in het handelsnaamrecht.[1170]

In het merkenrecht hanteert men geen feitelijk maar een meer normatief verwarringsbegrip.[1171] Het gaat bij de vaststelling van merkenrechtelijk verwarringsgevaar niet om een zuiver feitelijke evaluatie van de rationele oordelen en emotionele voorkeuren die ten grondslag liggen aan het cognitieve gedrag van de individuen die het publiek uitmaken.[1172] De normatieve beoordeling vindt plaats op basis van een verzameling van, in het concrete geval, aan te wijzen factoren die relevant kunnen zijn voor het aannemen van verwarringsgevaar. De feiten spelen dus wel degelijk een rol in de normatieve benadering.[1173] De vraag welke factoren relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en de vraag of het verwarringsgevaar als voorwaarde voor het opleggen van een verbod wordt vervuld, is een rechtsvraag. In het merkenrecht bestaan verschillende relevante (communicerende) factoren: De beschrijvendheid van het merk, de bekendheid van het merk, de soortgelijkheid van de waren of diensten, de overeenstemming van het merk en de samenstelling van het relevante publiek. De (globale) afweging van feitelijke omstandigheden moet vervolgens uitmonden in een rechtsoordeel omtrent de toelaatbaarheid van een teken op de economische markt. Het juridische bewijs van het rechtsoordeel moet een reëel economisch risico aantonen dat de merkfunctie verstoord zal worden door de botsing met het latere merk.[1174]

Omdat merkenrechtelijke verwarringsgevaar een rechtsoordeel is, wordt in het merkenrecht ook niet van doorslaggevend belang geacht of uit getuigenverklaringen of opinie-onderzoeken volgt dat mensen in het publiek werkelijk verward zijn geraakt.[1175] Het is immers geenszins gezegd dat deze mensen de zaken net zo percipiëren of begrijpen als het bij de normatieve inbreukvraag in aanmerking te nemen publiek[1176] en of dus sprake is van merkenrechtelijk relevant verwarringsgevaar. De rechter zal zich moeten verplaatsen in de in de vorige paragraaf besproken

---

1170 Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 23 maart 2010, IEPT20100323 (*Cafe Bolle Jan*); Rb. Gelderland 4 april 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2433 (*Connect*); Rb. Breda (vzr.) 10 april 2008, ECLI:NL:RBBRE:2008:BD9702, *IER* 2008, 50, m.nt. Gielen (*Groen Direct*).

1171 Opgemerkt zij overigens dat in het merkenrecht niet in alle gevallen verwarringsgevaar behoeft te worden aangetoond. Bij een conflict tussen identieke tekens voor dezelfde waren of diensten is verwarringsgevaar gegeven, en voor bekende merken geldt een ruimere bescherming waar ook kan worden opgetreden tegen niet-soortgelijke waren en diensten zolang het publiek een verband legt met het merk. Voor alle gevallen wordt thans verlangd dat de merkhouder aantoont dat door de inbreuk afbreuk wordt gedaan aan één of meer functies van het merk (waarbij de herkomstfunctie algemeen als de wezenlijke functie van het merk wordt gezien; T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 39-44).

1172 Van Nieuwenhoven Helbach 1983, p. 287; Quaedvlieg 2009, p. 801; Visser 2011: Op p. 30 beschrijft Visser dat in het merkenrecht het verwarringsgevaar normatief wordt benaderd; op p. 35, bij de bespreking van het handelsnaamrechtelijke verwarringsgevaar, duidt hij dit als een "in beginsel feitelijke vraag".

1173 T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 326 met verwijzing naar de annotatie van Spoor bij HvJ EG 22 juni 2000, C-425/98, ECLI:EU:C:2000:339, *BIE* 2001, 9 (*Marca/Adidas I*).

1174 Vgl. Quaedvlieg in zijn annotatie bij HvJ EG 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, *BIE* 2009, 57 (*Intel/Intelmark*).

1175 Van Nieuwenhoven Helbach 1983, p. 287; Sjoerdsma 2012, p. 15-21.

1176 Het relevante publiek c.q. de merkenrechtelijke 'maatman' wordt, zoals in paragraaf 8.12.1 beschreven, aan de hand van het in HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369, *NJ* 2000, 374, m.nt. Verkade (*Güt Springenheide*) neergelegde criterium gedefinieerd.

'Güt-Spingenheide'-maatman. De normatieve verwachtingen bepalen het gedrag van het in aanmerking te nemen publiek.[1177] Voor zover de rechter zijn uiteindelijke oordeel mede baseert op bewijzen van daadwerkelijke verwarring zal moeten worden vastgesteld dat ook het relevante publiek in deze gevallen verward zou raken.[1178]

De uitsluitende rechten van de merkhouder behoren niet onbegrensd te zijn, en zij zijn dat ook niet. De wet stelt eisen aan een merk, zoals de eis dat de merken niet beschrijvend mogen zijn of elk onderscheidend vermogen mogen missen. Ontbreekt het het teken aan elk onderscheidend vermogen dan wordt het merk niet ingeschreven. Ook het merk dat wel voldoet aan de eisen voor registratie, verkrijgt daarmee niet een onbeperkt arsenaal aan handhavingsmogelijkheden. Tenzij sprake is van een bekend merk, kan slechts worden opgetreden tegen identieke of soortgelijke merken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, en – in het geval geen sprake is van dubbele identiteit – onder de voorwaarde dat sprake is van verwarringsgevaar. Voorts kan een geldige reden bestaan voor het gebruik van eenzelfde of overeenstemmend merkteken waardoor een verbod niet op zijn plaats is terwijl wel aan de overige voorwaarden voor een inbreuk is voldaan. In het kader van de (normatieve) beoordeling van het verwarringsgevaar kan het onderscheidend vermogen van een merk ook invloed hebben op de beschermingsomvang van het merk.

Dit alles leidt tot een situatie waarin het in het merkenrecht kan voorkomen dat feitelijke verwarring tussen twee tekens zich in de praktijk wel degelijk voordoet (immers, die merken die niet worden ingeschreven kunnen in de praktijk wel gewoon gebruikt worden en dus verwarring wekken met andere tekens in het handelsverkeer), maar dat deze verwarring niet onacceptabel wordt geacht gelet op de eisen van het economische (merk)verkeer.[1179] De verwarring die uitsluitend het gevolg is van de overeenstemming in louter beschrijvende elementen die onderdeel uitmaken van die merken, zal niet tot een verbod leiden omdat de gerechtigde tot het merk anders een onevenredig grote beloning krijgt voor de door hem geleverde industriële prestatie, en nog veel belangrijker, omdat concurrenten dan te veel in hun rechtmatige belangen worden geschaad.[1180] Sterker nog, de rechtspraak maakt duidelijk dat deze overeenstemming in juridische zin niet tot verwarringsgevaar 'kan' leiden,[1181] hetgeen duidelijk maakt dat de betekenis van verwarringsgevaar in het merkenrecht een andere is dan in het normale spraakgebruik. Deze systematiek heeft tot doel om het uitsluitend recht van de merkhouder niet om te laten slaan in een onwenselijk ruime monopolie. Zijn exclusieve bevoegdheden moeten binnen het redelijke bleven. De kans dat verwarring ontstaat bij het publiek, wordt dan in het merkenrecht voor lief genomen omdat dat resultaat als minder schadelijk wordt beoordeeld voor de markt als geheel, dan het toekennen van een uitsluitend recht aan één merkhouder op een teken dat voor iedereen vrij bruikbaar behoort te zijn.

Juist om die situatie juridisch te rechtvaardigen, wordt bij de beoordeling van het merkenrechtelijke verwarringsgevaar uitgegaan van de perceptie van een fictieve maatman (zie 8.12.1). Door uit te gaan van de perceptie, verwachtingen en gedragingen van deze niet werkelijk bestaande persoon,

---

1177 Duivenvoorde, *BMMB* 2015, p. 103-104.
1178 Van Nieuwenhoven Helbach 1983, p. 288; Spoor 2007, p. 17.
1179 En vice versa. Ook zonder feitelijke verwarring kan verwarringsgevaar worden aangenomen.
1180 Verkade 1986, p. 97. Vgl. HR 15 mei 1964, ECLI:NL:HR:1964:61, *NJ* 1964, 467, m.nt. Scholten (*Delfts Blauw*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 5 december 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BI8893 (*Nefertete/Bogar*).
1181 Visser 2010, p. 397.

ontstaat een normatieve toets die de rechter ruime vrijheid geeft om tot een oordeel te komen van wat rechtens is. De rechter is daarbij dus niet gebonden aan voorbeelden van feitelijke verwarring. Hij mag daar evenwel ook zeker niet zijn ogen voor sluiten. Werkelijke verwarring blijft relevant.[1182]

8.13.3. Handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar: steeds meer normatieve trekken

In het handelsnaamrecht is de normatieve benadering van het verwarringsgevaar zoals gezegd geen gemeengoed. De klassieke gedachte is dat het voorkomen van verwarringsgevaar bij alle individuen van het algemene, brede publiek op één staat.

Vanwaar nu dit onderscheid? Mijns inziens zit het verschil in de grondgedachte van het handelsnaamrecht dat verwarring niet alleen voorkomen moet worden in het belang van de eerdere gebruiker van de handelsnaam. Hoewel zowel in het merkenrecht als in het handelsnaamrecht het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek de grondslag vormt voor het opleggen van een verbod, loopt het belang dat met dat verbod gediend wordt niet helemaal parallel. Het recht op de handelsnaam is, anders dan het merkenrecht, van origine geen uitsluitend recht. Uitgangspunt was, dat ook en zelfs met name, het algemeen belang erbij gebaat zou zijn om niet verward te raken omtrent de identiteit van de in de economische markt opererende partijen.[1183]

Dit algemeen belang speelt van oudsher in het handelsnaamrecht een sterkere rol dan in het merkenrecht. De beperkingen die in het merkenrecht gelden voor de uitoefening (of verkrijging) van de uitsluitende rechten op het merk, bestaan in het handelsnaamrecht niet. In plaats van de mogelijkheden van de gerechtigde tot de handelsnaam om op te treden tegen verwarring in de markt in voorkomende gevallen te beperken, werd algemeen aangenomen dat op de latere gebruiker van een handelsnaam een verplichting rustte om een handelsnaam te formuleren die voldoende afstand hield ten opzichte van reeds bestaande oudere handelsnamen.[1184] Redengevend daarvoor was niet zozeer dat het gerechtvaardigd werd geacht dat de aanspraak van de eerste gebruiker van een handelsnaam allesomvattend behoorde te zijn, maar dat daarmee gewaarborgd werd dat het publiek gevrijwaard bleef van verwarring. Zoals in paragraaf 8.10 besproken ziet men dat terug in de discussie over de bescherming(somvang) van beschrijvende handelsnamen. Anders dan in het merkenrecht bestaat in het handelsnaamrecht van oudsher geen eis van onderscheidend vermogen. Beschrijvende en niet-onderscheidende handelsnamen kunnen dus gewoon geldige handelsnamen zijn. Voor de bescherming van de aanduiding als handelsnaam is niet het onderscheidend vermogen van de naam doorslaggevend, maar het door de navolging van die naam teweeggebrachte verwarringsgevaar.[1185]

1182 Vgl. Gielen in zijn gezamenlijke commentaar bij HvJ EG *Intel/Intelmark* en HvJ EG *L'Oreal/Bellure*, *AA* 20090570.

1183 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3: *"Ook in het belang van het publiek, van den handel in het algemeen, eischt de handelsnaam bescherming tegen verwarring stichtende gelijkheid; ook waar geen bepaalde handelsnaam aangetast en benadeeld wordt, stelt het handelsverkeer zijne eischen. Waar de handelsnaam wordt nagebootst, strekt dit niet alleen tot onmiddellijke schade van dengene, die dien naam rechtmatig voert, doch ook van hen die, met dezen koopman denkende te handelen, betrekkingen aanknoopen met den concurrent."*

1184 O.a. Hof Amsterdam 23 november 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BP8875 (*City Spa/City Spa Amsterdam*); Hof Amsterdam 20 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT1971 (*Vakantieveilingen.nl/Vakantieveiling.nl*); Hof Amsterdam 13 juli 2010, IEPT20100713 (*The Agenda*).

1185 Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 499 met verwijzing naar HR 8 juni 1931, ECLI:NL:HR:1931:183 (*Lingeriehuis*); HR 11 maart 1929, ECLI:NL:HR:1929:162, *NJ* 1929, 1475, m.nt. E.M. Meijers (*Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst*) en HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*).

Van dit uitgangspunt is in de praktijk langzaamaan afscheid genomen, althans zichtbaar is dat het verwarringsgevaar meer en meer met een normatieve bril op wordt benaderd. Het gevaar voor verwarring kan in het handelsnaamrecht dus zowel voortvloeien uit feitelijk geconstateerde verwarring als ook uit de globale beoordeling van de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de gelijkenis, tegen de achtergrond van de branche waarom het gaat, en het werkgebied van de betrokken ondernemingen.[1186] Ook valt op dat het in aanmerking te nemen publiek wijzigt ten opzichte van het oorspronkelijke handelsnaamrechtelijke publiek. Het klassieke gedachtegoed is immers dat het in het handelsnaamrecht in beginsel gaat om de verwachtingen van alle individuele leden van het publiek, en dat het grote publiek niet bij voorbaat dient te worden teruggebracht tot één gemiddelde vertegenwoordiger. De praktijk is wat weerbarstiger. In paragraaf 8.12 beschreef ik reeds dat in zaken met een gemengde – merkenrechtelijke- en handelsnaamrechtelijke- – grondslag vrijwel altijd wordt uitgegaan van hetzelfde relevante (merkenrechtelijke) publiek. In recente rechtspraak is deze ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt.

Steeds minder prominent is het handelsnaamrecht dienstig aan belangen van het brede publiek. Het recht van de eerste gebruiker van een handelsnaam om op basis van artikel 5 Hnw op te treden tegen verwarringwekkend overeenstemmende handelsnamen is meer op een lijn komen te staan met een uitsluitend recht,[1187] vergelijkbaar met het merkenrecht. Wanneer de praktijk uitwijst dat het tegengaan van verwarringsgevaar een doelstelling is die vrijwel alleen nog door de eerdere gebruiker van de handelsnaam wordt nagestreefd, en de bepaling dus steeds meer trekken krijgt van een uitsluitend recht ten behoeve van één *rechthebbende*, is dat een constatering die moet worden meegewogen bij de vaststelling van de (beschermings)omvang van het recht op de handelsnaam. Zou men dat niet doen, dan bestaat het risico dat de verbodsbepalingen van de Hnw te veel ten behoeve van de houder van het recht (de rechtmatig gebruiker) en niet ten behoeve van het algemeen belang worden uitgelegd en dat dientengevolge aan de handelsnaam een te ruime bescherming wordt toegekend. Wanneer het verwarringsgevaar in een zekere situatie nog wel voldoet aan de criteria van artikel 5 Hnw, maar niet langer mede kwalificeert als een geval waarbij de economische normen in de maatschappij verlangen dat ingegrepen wordt in de economische orde, kan men de vraag stellen of wel plaats behoort te zijn voor een verbod ex artikel 5 Hnw. Dat is de hoofdoorzaak van de ontwikkeling waarbij de beoordeling van het verwarringsgevaar in het kader van artikel 5 Hnw steeds meer een normatief karakter lijkt te krijgen, vergelijkbaar met het merkenrecht, hetgeen zich uit doordat niet alle daadwerkelijk opgetreden verwarring steeds in een verbod resulteert en behoort te resulteren.[1188]

Daar valt veel voor te zeggen. Ik zie niet in waarom we in sommige gevallen in het merkenrecht een oogje kunnen toeknijpen wanneer daadwerkelijke verwarring bij het publiek zich voordoet,

---

1186 Hof 's-Hertogenbosch 7 februari 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:569 (*Boco Chemie/CWS Boco*), rov. 4.8.6.

1187 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*); zoals ook volgt uit de MvT bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn: *Kamerstukken* II 2005/06, 30392, 3.

1188 Hof 's-Gravenhage 17 april 2008, IEPT20080417 (*ZO Verzekeringen*); Hof Arnhem 27 februari 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BC0951 (*Vacansoleil Camping Holidays/Camping Holidays*); Rb. Noord-Holland 2 mei 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:5911 (*Wereldwinkel*); Rb. Amsterdam 18 juli 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BB3934 (*Intrum Justitia/Evia Justitia*); Rb. Arnhem (vzr.) 29 september 2011, IEPT20110929 (*Prevent Brandveiligheid*); Rb. Gelderland (vzr.) 13 juli 2015, IEF 15102 (*Zonwering-Lochem*); Rb. Gelderland (vzr.) 19 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4864 (*Slaapspecialist Tiel*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 31 juli 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3212 (*Taxi Concurrent/De Taxi-concurrent*). Arkenbout 1991, p. 32, ziet geen verschil tussen het merkenrecht en handelsnaamrecht en gaat ook in het handelsnaamrecht uit van een normatieve toets (met feitelijke trekken).

maar dat zulks in het handelsnaamrecht, wanneer de handelsnaam dezelfde onderscheidingsfunctie vervult, onbestaanbaar is.[1189] In veel gevallen is de vraag gerechtvaardigd of de verwarring die ontstaat als gevolg van twee overeenstemmende beschrijvende handelsnamen nu de verwarring is waarvoor de verbodsbepaling van artikel 5 Hnw is geschreven.

Hoewel voorbeelden van daadwerkelijke verwarring nog steeds een belangrijke rol spelen bij het oordeel dat een verbod gerechtvaardigd is, wordt vaker dan voorheen overwogen dat niet iedere graad van verwarring een verbod of een gebod tot naamswijziging rechtvaardigt.[1190] Het is dan ook lang niet altijd voldoende meer dat gevallen van daadwerkelijk verwarring zich hebben voorgedaan. Ook in die gevallen kan een rechter de verbodsvordering afwijzen.[1191] Anderzijds zal een rechter in een handelsnaamrechtelijk conflict bij het ontbreken van voldoende bewijzen van verwarring, geen bewijsopdracht geven. Dat zou wel in de rede liggen als het verwarringsgevaar een puur feitelijke aangelegenheid zou zijn. De eisende partij die voorbeelden van verwarring kan aantonen zal in de regel wel nog steeds met 1-0 voor staan en de rechter zal in beginsel gemotiveerd moeten overwegen waarom de gevallen van daadwerkelijke verwarring onvoldoende zijn om het gevorderde verbod te rechtvaardigen.[1192]

8.13.4. Vergissen en verwarren: een de-minimisregel of een belangenafweging

Arkenbout heeft in het verleden betoogd dat in het handelsnaamrecht een *de-minimisregel* op zijn plaats zou zijn waarbij gevallen waarin een bijzonder gering gevaar voor verwarring bestaat – al dan niet bij een verwaarloosbaar deel van het publiek – geen plek zou zijn voor een verbod.[1193] Ook de rechtspraak geeft aanleiding om ervan uit te gaan dat niet bij de minste of geringste verwarring naar het verbod gegrepen moet worden. Verwarringsgevaar zal aanwezig moeten zijn bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek.[1194] Dat een verwaarloosbaar deel van het publiek verward raakt, is veelal onvoldoende voor een verbod. In dat geval zal de verwarring worden afgedaan als het gevolg van een slordigheid of onoplettendheid en aldus als een

---

1189 Zie ook Verkade in zijn annotatie bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016, 79 (*Artiestenverloningen*); Rb. Zutphen (vzr.) 31 juli 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX3560 (*Onderdelenhuis*); Rb. Groningen (vzr.) 1 april 2011, ECLI:NL:RBGRO:2011:BP9907 (*Hotelkamerveiling*). *Anders*: Pfeffer 1938, p. 113, die stelt dat de latere gebruiker van de beschrijvende naam het risico van verwarringsgevaar aanvaardt. De nabootser kan zich, aldus Pfeffer, niet verschuilen achter het feit dat de naam voor de hand ligt.

1190 Rb. Amsterdam (vzr.) 11 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2558 (*Addcomm*). Verschuur verdedigt in haar annotatie bij Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 6 februari 2012, *IER* 2012, 39 (*Top Raam Decoraties/Topdeal Plaza*), dat gelet op het feit dat gevaar voor verwarring volstaat voor een verbod, gevallen van daadwerkelijke verwarring steeds tot een verbod aanleiding behoren te geven.

1191 Gielen 2014, p. 426; HR 15 juni 1931, ECLI:NL:HR:1931:202, *NJ* 1931, 1242, m.nt. E.M. Meijers (*NV Handelmij de Veluwe*); Hof Amsterdam 26 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1046 (*CVmaker/CVwizard*); Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*Parfumswinkel*); Hof Amsterdam 13 november 2007, IEPT20071113 (*Simply Colors/Simply Small*); Rb. Den Haag 10 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3547 (*Sea You/Sea You Hotel Noordwijk*); Rb. Amsterdam 2 mei 2007 en 17 januari 2007, IEF 3293 (*Ticketplus/Ticketsplus*); Rb. Rotterdam 6 maart 1997, ECLI:NL:RBROT:1997:AM2248 (*Novem*).

1192 *Anders*: Rb. Rotterdam 12 juli 1985 (*Seaship/Sealiner*) kenbaar uit HR 6 december 1985, *NJ* 1986, 292, met kritische annotatie van Wichers Hoeth.

1193 Arkenbout 1991, p. 35. Ook aangehaald in Van Oerle 2001, p. 100.

1194 HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*); Hof Arnhem 18 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BX9222 (*Dredging International*), rov. 4.11; Hof Amsterdam 11 oktober 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AK4586 (*Bartels Advocaten*); Rb. Amsterdam 18 juni 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ1389 (*NEVY*). *Anders*, en mijns inziens onjuist: Rb. Amsterdam (vzr.) 13 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1617 (*Taarten Kamer/Taartenmaker*), rov. 4.7, waar wordt aangenomen dat ook *"een verschrijving of een verspreking, zoals door beide advocaten ter zitting bij het voordragen van hun pleitnota's"* ook relevant verwarringsgevaar kan opleveren.

incident worden beschouwd.[1195] Dat lijkt ook aan te sluiten bij de rechtspraak van de Hoge Raad. Niet elke verkeerde adressering van poststukken of e-mails of elk belletje naar een verkeerd telefoonnummer kwalificeert als verwarring in de zin van artikel 5 Hnw.[1196] In dat geval is wellicht sprake van verwarring(sgevaar) maar niet van reëel of relevant verwarringsgevaar waartegen de Hnw beoogt te beschermen. Daarbij kan ook een rol spelen dat die gevallen van verwarring, die zich relatief gezien niet vaak zullen voordoen, eenvoudig opgeheven kunnen worden.[1197] Eveneens kan een relevante omstandigheid zijn dat bescherming wordt verzocht voor een weinig onderscheidende handelsnaam.[1198]

Het onderscheid tussen (verboden) verwarren en (geoorloofd) vergissen lijkt in wezen neer te komen op de mate van oplettendheid die is betracht door de persoon bij wie de vergissing optrad. In de beoordeling speelt verwarring die zich feitelijk heeft voorgedaan een belangrijke rol, maar door de perceptie van een enigszins oplettende (fictieve handelsnaamrechtelijke) 'maatman' als richtinggevende perceptie te hanteren, kunnen gevallen van verwarring worden afgedaan als een vergissing die het gevolg is van onoplettendheid of anderszins niet ter zake doen. Een andere uitleg zou erop neerkomen dat ook de gevallen waarbij iemand zich vergist als gevolg van het feit dat in Nederland twee dezelfde handelsnamen worden gevoerd, maar voor geheel verschillende bedrijfsactiviteiten in een volkomen verschillend geografisch gebied, tot een verbod zou moeten leiden. Een rechter zal in een dergelijk geval evenwel nimmer ook maar overwegen om een verbod op te leggen.[1199] Het is nu eenmaal zo dat misverstanden in het maatschappelijk verkeer aan de orde van de dag zijn en dat niet al deze vormen van misverstanden verboden zijn. Het in het handelsnaamrecht (en het merkenrecht) neergelegde verbod om verwarring te wekken, vormt in zekere zin een uitzondering op de hoofdgedachte dat het scheppen van een verwarrende situatie in zijn algemeenheid niet onrechtmatig is, maar dat een verbod alleen op zijn plek is indien dit een legitieme beperking van de vrije concurrentie oplevert.[1200] Het is in dat licht begrijpelijk dat ook in het handelsnaamrecht een zekere drempel wordt opgeworpen.

Arkenbout lijkt zelfs te stellen dat de *de-minimisregel* ook zou moeten gelden voor die gevallen waarin de verwarring mogelijk wel bij een aanmerkelijk deel van het publiek bestaat, maar deze

---

1195 Vgl. A-G Wuisman in de conclusie bij HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*) met verwijzing naar Gielen 2014, p. 426. Hof Arnhem 13 december 2005, ECLI:NL:GHARN:2005:AU9155 (*Palladio*); Rb. 's-Gravenhage 26 april 2000, ECLI:NL:RBSGR:2000:AM2919 (*Destination Management*).

1196 HR 9 juni 1967, *BIE* 1967, 85 (*Saba*) waarin de rechtbank zonder miskenning van art. 5 Hnw mocht oordelen dat uit verkeerde adressering en bezorging van onbetekenende drukwerken en poststukken, geen verwarring in de zin van art. 5 Hnw mocht worden afgeleid. Idem: Rb. 's-Gravenhage 16 juni 1980, *BIE* 1981, 35 (*Haaglanden*); Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 juli 2015, IEPT20150708 (*Voetbalreizen.com*); Rb. Utrecht (vzr.) 21 juni 2001, ECLI:NL:RBUTR:2001:AB2219 (*Parfumerie Paris/Ici Paris XL*), rov. 4.6. *Anders*: Rb. Arnhem (vzr.) 21 augustus 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BF0594 (*EBW Installatietechnieken I*).

1197 Rb. Rotterdam 6 maart 1997, ECLI:NL:RBROT:1997:AM2248 (*Novem*).

1198 Rb. 's-Gravenhage 26 april 2000, ECLI:NL:RBSGR:2000:AM2919 (*Destination Management*).

1199 Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 7 juni 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ7524, *BIE* 2011, 87, m.nt. Van der Kooij (*Shoetime*), waar werd aangenomen dat verwarring bij leveranciers of derden die het handelsregister raadplegen niet tot verboden verwarring leidt, omdat het mogelijk moet zijn dat meerdere partijen in Nederland dezelfde handelsnaam voeren, zolang de aard en plaats van vestiging maar verschilt. Wanneer iemand abusievelijk over die omstandigheden heen kijkt, kan van verwarringsgevaar geen sprake zijn.

1200 H. Cohen Jehoram 1963, p. 198; Verkade 1981, p. 402 en 404. Hugenholtz in zijn annotatie bij WIPO Arbitration and Mediation Center 3 juni 2001, *Computerrecht* 2001, p. 277 (*Staten-generaal.com*). Vgl. Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 17 november 2010, *BIE* 2011, 29, m.nt. Van der Kooij (*Digi-D/Staat*), rov. 4.6.

verwarring wordt veroorzaakt door omstandigheden of gronden die niet mogen bijdragen aan het oordeel in rechte.[1201] Op het gevaar af dat ik Arkenbout bepaalde woorden in de mond leg – Arkenbout verklaart zich niet nader – denk ik hierbij aan de situatie waarbij het verwarringsgevaar uitsluitend veroorzaakt wordt door overeenstemming in (louter) beschrijvende bestanddelen van de twee handelsnamen. Hoewel de hoofdregel dus is dat feitelijke verwarring en verwarringsgevaar bij het brede publiek voorkomen moet worden, is de hier beschreven *de-minimis* benadering toch in zekere zin normatief.

Hoewel in de rechtspraak wel geoordeeld is dat voor een belangenafweging in een geschil uit hoofde van artikel 5 Hnw in een bodemprocedure geen plaats behoort te zijn wanneer relevant verwarringsgevaar zich voordoet, omdat het wetsartikel de gebruiker van de oudere handelsnaam zonder meer het recht geeft om een verbod te vorderen van het voeren van een jongere handelsnaam indien daardoor verwarring met de oudere onderneming te vrezen is, betrof het daar een andere afweging.[1202] In die kwestie ging het erom dat de gedaagde aanvoerde een zwaarwegend *commercieel* belang te hebben bij behoud van haar (wereldwijd gevoerde) naam terwijl het commerciële belang van de eiseres gering was. Dat betoog werd – terecht – niet gevolgd. Dat sluit ook aan bij de rechtsregel dat bij de beoordeling van de gegrondheid van een op artikel 5 Hnw gebaseerde vordering überhaupt niet relevant is of de gedaagde ook maar enig belang heeft bij het voeren van de gesteld onrechtmatige handelsnaam. Het belang van de eiser hoeft ook niet van zwaarder gewicht te zijn dan het door de gedaagde gestelde belang. De eisende partij heeft alleen een opdracht om aan te tonen dat de gedaagde een norm heeft geschonden en dat de eisende partij, op zichzelf beschouwd, voldoende belang heeft bij zijn vordering.[1203]

Hieruit mag mijns inziens echter zeker niet worden afgeleid dat voor een belangenafweging *nooit* plaats zou zijn. De praktijk laat ook een ander beeld zien. Bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Hnw lijkt een zekere belangenafweging mogelijk. Dat geldt niet alleen in kort geding.[1204] Wanneer de opgetreden feitelijke verwarring voldoende of juist te minimaal is voor een verbod, dat blijft aan het subjectieve oordeel van de rechter is overgelaten.[1205] Daar waar ondanks concrete voorbeelden van verwarring toch wordt afgezien van het opleggen van een verbod is – kennelijk – de opvatting dat het belang van de eerste rechtmatige gebruiker bij het

---

1201 Arkenbout 1991, p. 35.

1202 Hof 's-Hertogenbosch 20 juli 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AQ5691 (*Atos*). Vgl. ook Hof Arnhem 18 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BX9222 (*Dredging International*), rov. 4.17 waarbij de stelling dat sprake was van misbruik van recht ex art. 3:13 BW vanwege de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad niet werd gevolgd, omdat de rechtmatigheid van het belang uit art. 5 Hnw zelf volgt en de handelsnaam van eiser bovendien bekend had moeten zijn uit het handelsregister. Idem: Rb. Almelo (ktr.) 30 januari 1997, ECLI:NL:KTGALM:1997:AI9485 (*Cheers*), waar het belang van gerekwestreerde die als gevolg van het verbod 150 winkels van een nieuwe identiteit moest voorzien, niet zwaarder woog dan de belangen van verzoekster. In vergelijkbare zin: MvA bij de wijziging van de Handelsnaamwet, 1953/54, 2600 146a, p. 2.

1203 HR 13 oktober 1949, ECLI:NL:HR:1949:67, *NJ* 1949, 682, m.nt. Veegens (*Hollandia IV*); Hof Leeuwarden 5 juli 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BR0392 (*Liv Oost/Previtas*). Onjuist lijkt mij Rb. Gelderland (vzr.) 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4780 (*Colohouse*), rov. 4.4.

1204 Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de voorzieningenrechter, ook als hij bepaalde handelingen in strijd met de wet of anderszins onrechtmatig oordeelt, niet zonder meer verplicht is die gedragingen te verbieden; HR 15 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1919, *NJ* 1996, 509, m.nt. Verkade (*Procter & Gamble/Kimberly-Clark*). In lagere rechtspraak o.a. Rb. Gelderland 14 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4258 (*BoerenBond*); Rb. Zutphen (vzr.) 25 mei 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BM5498 (*Handelsnaam X*).

1205 Van der Kooij 2008, p. 294; Visser 2012, p. 252.

gevorderde verbod niet opweegt tegen het belang van de onderneming die een overeenstemmende handelsnaam voert en dat een verbod in de gegeven omstandigheden niet een gerechtvaardigde maatregel is. Het gaat in die gevallen echter niet om een afweging van commerciële belangen van de betrokken partijen – lees: wie wordt het meeste in de portemonnee geraakt door de beslissing om wel of geen verbod op te leggen – maar om een afweging van de tegenover elkaar staande juridische handelsnaamrechtelijke belangen die mede hun grondslag vinden in een vanuit economisch gezichtspunt voldoende legitimatie voor de door eiseres verlangde exclusieve aanspraak.[1206]

Opgemerkt zij, dat in de onderbouwing van die beslissing vaker wordt aangenomen dat het verwarringsgevaar geen handelsnaamrechtelijk relevant verwarringsgevaar is dan dat overwogen wordt dat het verwarringsgevaar wel relevant is maar dat een verbod om moverende redenen toch niet wordt opgelegd. De belangenafweging vindt dus plaats bij het oordeel of sprake is van een schending en niet bij het oordeel of een aangenomen schending een verbod gerechtvaardigd is.[1207]

8.13.5. Standpunt

De rol van het onderscheidend vermogen bij de handhaving van het handelsnaamrecht betreft bij uitstek een onderwerp dat relevant is bij het beantwoorden van de vraag of, in voorkomend geval, vanuit economisch gezichtspunt voldoende legitimatie bestaat voor de exclusieve juridische aanspraak. In de rechtspraak is wel eens overwogen dat rechterlijk ingrijpen alleen nog mogelijk moet zijn voor 'sprekende gevallen van handelsnaaminbreuk'.[1208] Dat is onjuist: inbreuk is inbreuk. De grondgedachte dat minder snel tot schending van handelsnaamrechten geconcludeerd dient te worden wanneer een beschermenswaardige prestatie niet is geleverd en aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor generieke termen, daar voel ik echter wel voor.

Als de rechtvaardiging voor het toekennen van een vergaand (uitsluitend) recht op een in hoge mate beschrijvende handelsnaam eigenlijk niet te vinden is in de naamskeuze of in de commerciële inspanningen die de onderneming zich getroost heeft om bekendheid te genereren en om onderscheidend vermogen te winnen, bestaat terecht de behoefte om het gevaar voor verwarring weg te redeneren als zijnde onvoldoende relevant. Ik schreef in deze paragraaf 8.13 over de trend om het verwarringsgevaar normatief te beoordelen. De drang naar een normatieve benadering van het verwarringsbegrip lijkt in belangrijke mate veroorzaakt door de sterke groei van het aantal (louter) beschrijvende handelsnamen die meer dan plaatselijk worden gebruikt, en, daarmee samenhangend, het groot aantal sterk overeenstemmende handelsnamen. Gevallen van feitelijke verwarring worden afgedaan als 'onoplettendheden' of 'onzorgvuldigheden' die door het gemiddelde publiek doorzien zouden worden (en die dus niet kwalificeren als verwarringsgevaar zoals bedoeld in artikel 5 Hnw). In die gevallen werd een verbod niet rechtvaardig geacht. Met andere woorden: verwarringwek-

1206 Verkade 1981, p. 405 en 408, waarbij Verkade terecht opmerkt dat ook de beoordeling van de economische rechtvaardiging een waarderingskwestie blijft. Hoewel in Rb. Rotterdam (vzr.) 8 april 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC9129 (*Havenziekenhuis Rotterdam*) werd meegewogen dat verwarringsgevaar tussen ziekenhuizen verstrekkendere gevolgen met zich kan brengen dan verwarring tussen andersoortige ondernemingen. Dit belang lijkt niet direct een juridisch belang, en evenmin een commercieel belang, maar veeleer een maatschappelijk en publiek belang.

1207 In Rb. Gelderland (vzr.) 12 november 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (*Aviodome*), rov. 4.15 werd overwogen dat niet aannemelijk was dat het belang bij voortgezet gebruik van de inbreukmakende naam een in rechte te respecteren belang kan zijn waarmee rekening moet worden gehouden.

1208 Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 6 februari 2012, *IER* 2012, 39, met kritische annotatie van Verschuur (*Top Raam Decoraties/ Topdeal Plaza*).

kende overeenstemming tussen de handelsnamen bestaat misschien feitelijk wel bij de deelnemers van het publiek, maar mag in juridische zin niet worden aangenomen. Het verschil tussen de twee handelsnamen is dan, alle omstandigheden overwegend, voldoende groot en de resterende verwarring is gerechtvaardigd, omdat dit (waarschijnlijk) het gevolg is van overname van het niet-onderscheidende deel van de handelsnaam dat in het algemeen belang vrij moet blijven.[1209] Het daar tegenoverstaande belang van de rechthebbende om verwarringsgevaar tussen onderscheidingstekens bij het publiek tegen te gaan, weegt in dat geval minder zwaar.

Het lijkt mij juist om het verwarringsgevaar ook bij art. 5 Hnw normatief te benaderen door het onderscheidend vermogen in de vraag naar het bestaan van verwarringsgevaar te betrekken. Ook als eenmaal is vastgesteld dat de handelsnaam van de eisende partij beschermenswaardige bekendheid geniet – of, is ingeburgerd, zo u wilt – in (een deel van) Nederland, zal het grotere of kleinere onderscheidend vermogen nog steeds in de vraag naar het bestaan van verwarringsgevaar moeten worden meegenomen.

Die normatieve benadering is ook noodzakelijk om conflicten tussen beschrijvende handelsnamen objectief te kunnen beoordelen. Wanneer de beschermingsomvang van een inherent niet- onderscheidende handelsnaam op basis van feitelijke vaststellingen wordt beoordeeld loopt men in het huidige systeem op enig moment vast. Immers, zelfs in de gevallen waarin wordt aangenomen dat de handelsnaam in meer of mindere mate is ingeburgerd, moet men zich vervolgens afvragen of de verwarring die in de praktijk tussen twee ondernemingen met een vergelijkbare naam ontstaat, het gevolg is van die inburgering.[1210] Mijn indruk is dat de feitelijke verwarring die zich voordoet, vaak niet het resultaat is van (eventueel door gebruik verkregen) onderscheidend vermogen van (een deel van) de handelsnaam van eiseres, maar juist van de totale onbekendheid van het publiek met de respectievelijke ondernemingen en de door hen gevoerde handelsnamen. Het publiek dat in verwarring raakt is dan niet het publiek dat al bekend is met de handelsnaam van eiseres en het eventuele onderscheidend vermogen dat die handelsnaam heeft opgebouwd. Verwarring bij dat publiek lijkt hier juist het gevolg van de overname van de generieke, niet-onderscheidende elementen. Dat één van die generieke, niet-onderscheidende elementen dan meer in het oog springt dan de ander, maakt de verwarring die het resultaat is van de 'overname' van dat enkele woord nog niet tot (onrechtmatige) verboden verwarring.[1211] In het oog moet worden gehouden dat de normatieve benadering in het reclamerecht en het merkenrecht ook zijn oorsprong vindt in het evenredigheidsbeginsel waarbij de belangen van de vrije mededinging worden afgewogen tegen de belangen van de consument.[1212] Eenzelfde opvatting zou ook in het handelsnaamrecht niet misstaan.

Ik meen dat men een heel eind komt met de verwarringstoets van artikel 5 Hnw wanneer het onderscheidend vermogen nadrukkelijk wordt meegewogen als een van de omstandigheden in de globale verwarringstoets. Op die manier kan de beschermingsomvang van te weinig onderscheidende handelsnamen beknot worden door slechts identieke of in zeer hoge mate overeenstemmende handels-

1209 Zie ook mijn annotatie bij Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*).
1210 Rb. Oost-Brabant 4 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4802 (*City Hotel/City Resort Oss*).
1211 Zie ook mijn annotatie bij Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*) waarin ik ook verwijs naar de situatie in Rb. Oost-Brabant 4 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4802 (*City Hotel/City Resort Oss*).
1212 Vgl. Tzoulia 2017, p. 260, met verwijzing naar overweging 18 uit de considerans bij Richtlijn 2005/29.

namen binnen het bereik van de beschermingsomvang te aanvaarden.[1213] Het verwarringsgevaar wordt dan in het handelsnaamrecht, minder dan voorheen, een feitelijke vaststelling. In sommige gevallen leidt dat ertoe dat een rechter de bewijzen van verwezenlijkt verwarringsgevaar, zal moeten wegredeneren als niet ter zake doende, al dan niet omdat deze gevallen kwalificeren als vergissingen of het resultaat zijn van onoplettendheid bij het publiek, of omdat de verwarring bestaat bij een deel van het publiek dat niet bekend is met de secundaire betekenis van de handelsnaam.[1214] Het monopoliseringsvraagstuk is op die manier een element in de beoordeling van de vraag of sprake is van relevant verwarringsgevaar en – dus – of een verbod gerechtvaardigd is.

In paragraaf 8.3 besprak ik de belangen van artikel 5 Hnw in het licht van de grondrechten. In die paragraaf besprak ik dat er in rechtspraak en literatuur op het gebied van andere intellectuele eigendomsrechten veelal van wordt uitgegaan dat in de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom een juist evenwicht van de betrokken belangen besloten ligt. Dat heeft tot gevolg dat, wanneer de feiten van een specifiek geval binnen het kader van een wettelijke norm vallen, eigenlijk geen ruimte (maar ook geen noodzaak) is voor een aanvullende belangenafweging. Bij het poneren van de stelling dat in IE-wetten steeds al een interne balans aanwezig is, is ongetwijfeld niet gedacht aan de Hnw. Juist in de Hnw, en zeker in de huidige tijdsgeest, ontbreekt de interne balans. Waar verdedigbaar is dat de Hnw een regeling was die rekening hield met de belangen van eenieder, is het speelveld veranderd. De nadruk is steeds meer komen te liggen op de bescherming van de eerste gebruiker van een handelsnaam, en steeds minder op het belang van het publiek en het waarborgen van eerlijk en ordentelijk economisch verkeer. De tekst van artikel 5 Hnw is echter ongewijzigd gebleven. Nu er geen wettelijke beperkingen bestaan op de toepassing van artikel 5 Hnw, is het gevolg dat steeds als feitelijke verwarring of verwarringsgevaar zich voordoet, een verbod dient te worden opgelegd. De omstandigheden die de balans in het handelsnaamrechtelijke systeem verzekerden, hebben in recente tijden aan kracht ingeboet.[1215] Dit heeft tot gevolg dat de balans doorslaat naar een in beginsel ruime bescherming voor de eerste rechtmatige gebruiker van de handelsnaam, ten koste van de belangen van derden, zoals concurrenten. Die aantasting van de belangen van concurrenten is reëel wanneer men kijkt naar de kwesties rondom beschrijvende, niet-onderscheidende handelsnamen. Wanneer in dergelijke kwesties alleen wordt gekeken naar de overeenstemming in namen en het – welhaast gegarandeerde – feitelijke verwarringsgevaar dat zich zal voordoen, delft de latere gebruiker – mijns inziens te – vaak het onderspit met het argument dat het handelsnaamrecht geen eis van onderscheidend vermogen kent en verwarringsgevaar steeds moet worden bestreden. Het in deze paragraaf beschrevene opent de mogelijkheid om bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in artikel 5 Hnw de belangen van andere marktpartijen, nadrukkelijker te betrekken bij de beantwoording van de vraag of een verzochte maatregelen voor toe- of afwijzing in aanmerking komen. Dat komt ook tegemoet aan de zeer wezenlijke belangen van de concurrentie die vanwege de beschrijvende aard van een naam voor een bepaalde handelsnaam kiest, niet bewust van eerdere gebruikers van

1213 Rb. Rotterdam (vzr.) 4 januari 2019, IEF 18180 (*Rodizio Rotterdam/Brasilbinkie Rodizio Rotterdam*), rov. 4.7; Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*Redlights.nl/Redlight.nl*), rov. 4.7; Rb. Den Haag 10 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3547 (*Sea You/Sea You Hotel Noordwijk*), rov. 4.6; Rb. Rotterdam 3 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:3149 (*Huize ten Donk/ het Huys ten Donck*), rov. 4.16.

1214 In paragraaf 8.13.4 heb ik al naar een groot aantal uitspraken verwezen en refereerde ik aan de suggestie van Arkenbout in Arkenbout 1991, p. 35 om een *de minimis* regel te hanteren om vormen van minimale verwarring buiten beschouwing te laten.

1215 Zie ook Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.11.

een vergelijkbare naam, en niet in een poging om bij een eerdere handelsnaamgebruiker aan te haken. Het opleggen van een verbod is zeer ingrijpend en de rechter mag daar niet te lichtzinnig toe overgaan. De veroordeelde verliest een stuk van zijn identiteit en de onder die naam in de markt opgebouwde goodwill kan eveneens verloren gaan.[1216]

Het recht van de eerdere gebruiker van een handelsnaam om op te treden tegen verwarring(sgevaar) behoort niet onbegrensd te zijn. Die mogelijkheid behoort te worden beperkt door het belang om een einde te maken aan verwarring(sgevaar) af te zetten tegen het belang van derden, waaronder concurrenten, om (bijvoorbeeld) een louter beschrijvende aanduiding als handelsnaam te voeren. De gedachte is dat niet goed in te zien is waarom de eerste gebruiker een handhaafbaar recht heeft op de beschrijvende handelsnaam waarmee hij overeenstemmende handelsnamen uit de markt kan weren als hij met die handelsnaam geen beschermenswaardige bekendheid heeft opgebouwd. Soms wordt zelfs betoogd dat de verwarring die in het geval van twee tegenover elkaar staande (louter) beschrijvende of veelvoorkomende handelsnamen bijna altijd zal ontstaan,[1217] aan de eerdere gebruiker van de beschrijvende naam is te wijten omdat hij met de keuze voor de beschrijvende handelsnaam het ontstaan van verwarringsgevaar in de hand heeft gewerkt of zelfs heeft uitgelokt.[1218]

Hoewel een normatieve benadering van het verwarringsgevaar – in het bijzonder bij weinig onderscheidende handelsnamen – vanuit het oogpunt van de overige branchegenoten dus als een vooruitgang zal worden gezien, is een logisch gevolg hiervan dat de andere belanghebbenden – het algemene publiek – meer dan voorheen het risico lopen om (feitelijk) geconfronteerd te worden met verwarringwekkende situaties waarbij twee overeenstemmende beschrijvende handelsnamen naast elkaar bestaan. Het is dan goed verdedigbaar dat, wanneer verwarring tussen twee ondernemingen getolereerd wordt, en als niet ter zake doend weggeredeneerd wordt, de belangen van dat brede publiek, en de rechtszekerheid in het algemeen, in mindere mate gediend worden.

Daarbij komt dat de term 'verwarringsgevaar' niet onbeperkt kan worden opgerekt, wanneer men enigszins bij de taalkundige betekenis van het woord wil blijven. Men komt hoe dan ook in een lastig spanningsveld terecht wanneer twee inherent niet-onderscheidende maar (nagenoeg) identieke handelsnamen met elkaar de strijd aangaan. Het wegredeneren van verwarringsgevaar komt dan al snel gekunsteld over omdat in werkelijkheid het risico op feitelijke verwarring – of in ieder geval de mogelijkheid tot vergissen – zich bijna altijd zal voordoen.[1219] Dit probleem wordt han-

---

1216 Vgl. ook Wichers Hoeth 1953, p. 208-209, met betrekking tot het verbod voor handelsnamen die een onjuiste indruk kunnen wekken.

1217 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.8 en 3.10. Vgl. ook HR 26 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4217, *NJ* 1981, 514, m.nt. Wichers Hoeth (*G. IJskes en Zonen/Palen Jan IJskes; Heipalenhandel*), rov. 4, waarin de Hoge Raad hof's oordeel dat "*nu IJskes kennelijk een in de Zaanstreek vaker voorkomende familienaam is waaronder in de bouwwereld wordt gehandeld, het aldaar drijven van een onderneming welke zich op dat terrein beweegt, onder een handelsnaam waarin die familienaam domineert, onvermijdelijk enige kans op verwarring schept die wellicht tot op zekere hoogte valt te dulden, maar die in elk geval niet zover mag gaan dat zij optreedt bij potentiele klanten*", sanctioneerde (onderstreping toegevoegd).

1218 O.a. Hof Arnhem 27 februari 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BC0951 (*Vacansoleil Camping Holidays/Camping Holidays*); Rb. Zwolle-Lelystad (ktr.) 26 maart 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BI0001 (*Apotheek*), rov. 5.4; Rb. Groningen (vzr.) 23 november 2000, ECLI:NL:RBGRO:2000:AA8434 (*Slachtofferhulp Nederland*). Zie ook Verkade in punt 11 van zijn annotatie bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016, 79 (*Artiestenverloningen*).

1219 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.8. In vergelijkbare zin: Rb. Arnhem 21 april 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BM2158 (*X/X*).

delsnaamrechtelijke gezien alleen maar groter wanneer vaststaat dat de ondernemingsactiviteiten zich uitstrekken over heel Nederland en betrekking hebben op dezelfde activiteiten (uiteraard; anders zou de keuze niet op de generieke (domein)naam zijn gevallen). Men moet toch van heel goede huize komen wil men betogen dat de handelsnamen en domeinnamen KLEDING.NL en KLEDING.COM, via welke domeinen twee commercieel opererende partijen kleding verkopen, niet voldoende met elkaar overeenstemmen om tot verwarringsgevaar aanleiding te geven.[1220]

Ik zal een poging wagen. Men kan onder meer verdedigen dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen de publieksperceptie bij domeinnamen – daar gaat het bij louter beschrijvende handelsnamen tegenwoordig toch vaak over – en klassieke 'offline' handelsnamen. Hoewel handelsnamen door de eisen van het internet – lees: de commerciële waarde van een beschrijvende domeinnaam en de dekking van het hele territoir van Nederland – steeds vaker met elkaar gaan schuren, valt te betogen dat het niet gerechtvaardigd is om te denken dat het publiek daardoor ook navenant vaker in verwarring raakt. Het internetpubliek begrijpt (steeds beter) hoe het internet werkt en is zich ook bewust van het feit dat domeinnamen bestaande uit generieke termen weinig uniek zijn. Niet alleen omdat de term van huis uit weinig onderscheidende kracht heeft maar ook omdat de dichtheid van sterk gelijkende domeinnamen groot is en er dus veel aanbieders zijn die zich onder overeenstemmende domeinnaam-handelsnamen aan het publiek presenteren.[1221] De oplettendheid van het publiek wordt groter en verschillen tussen domeinnamen worden daardoor door het publiek relatief snel opgemerkt.[1222] Verdedigbaar is dan dat het enerzijds logisch is dat bij twee overeenstemmende namen – zoals KLEDING.NL en KLEDING.COM[1223], of KITVOEGEN.NL en KITVOEGEN-RENOVATIE.NL[1224] – verwarringsgevaar altijd op de loer ligt, maar dat het publiek bij die namen wellicht ook wat meer oplettend is dan in het verleden en dus ook kleine verschillen – juist bij beschrijvende namen – eerder doorziet. Bovendien zal de inhoud van de websites achter de domeinen vaak potentiële verwarring kunnen voorkomen. Het gaat in artikel 5 Hnw immers niet om de vraag of verwarringsgevaar bestaat tussen handelsnamen, maar tussen ondernemingen.[1225] Het kan ook zijn dat de wens de vader van de gedachten is en dat deze karakteriseringen van de verhoogde

1220 Rb. Amsterdam (vzr.) 2 april 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1822 (*Kleding.nl*) concludeerde dan ook tot verwarringsgevaar. Vgl. in dit licht ook Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*Redlights.nl/Redlight.nl*), rov. 4.87, waar wordt overwogen dat hoewel de handelsnaam Redlights beschrijvend is voor escortdiensten, en de beschermingsomvang beperkt is, wel kan worden opgetreden tegen een nagenoeg identieke naam. In Rb. Amsterdam (vzr.) 25 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1237, *BIE* 2020, 8, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*Fundr*) (waarbij het een conflict tussen een handelsnaam en een merk betrof), oordeelde de voorzieningenrechter dat twee identieke aanduidingen – *Fundr* – die allebei gebruikt worden voor het verlenen van diensten op het gebied van bedrijfsfinanciering aan hetzelfde publiek in heel Nederland, niet verwarringwekkend overeenstemmend waren.

1221 Vgl. Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 6 februari 2012, *IER* 2012, 39, m.nt. Verschuur (*Top Raam Decoraties/Topdeal Plaza*), rov. 4.14; Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 juli 2015, IEPT20150708 (*Voetbalreizen.com*), rov. 4.11. Vgl. ook de gedachte dat de eisende partij die kiest voor een louter beschrijvende handelsnaam het risico dient te aanvaarden dat anderen voor diezelfde beschrijvende termen zullen kiezen en dus het verwarringsgevaar uitlokt; Rb. Zutphen (vzr.) 31 juli 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX3560 (*Onderdelenhuis*); Rb. Groningen (vzr.) 1 april 2011, ECLI:NL:RBGRO:2011:BP9907 (*Hotelkamerveiling*) en Verkade in zijn annotatie bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016, 79 (*Artiestenverloningen*).

1222 Hof 's-Gravenhage 22 november 2001, ECLI:NL:GHSGR:2001:AD6040 (*ID-NL/idnl*), rov. 11. Ook in het merkenrecht wordt wel aangenomen dat de gemiddelde internetgebruiker goed op de hoogte is van de werking van het internet, zoekmachines, gesponsorde links en advertenties; Muyldermans 2015, p. 112, met verwijzing naar Hof 's-Gravenhage 22 november 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6275, *IER* 2012, 17, m.nt. Gielen (*Tempur/Medicomfort*).

1223 Rb. Amsterdam (vzr.) 2 april 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1822 (*Kleding.nl*).

1224 Rb. Rotterdam (vzr.) 27 november 2012, *BIE* 2013, 36 (*Kitvoegen.nl/Kitvoegen-renovatie.nl*).

1225 Pfeffer 1938, p. 108; HR 24 september 1928, ECLI:NL:HR:1928:373 (*Nuss*).

oplettendheid het resultaat zijn van het heersende 'billijkheidsgevoel' om niet-onderscheidende benamingen niet te ruim willen beschermen.[1226]

Het is evident dat de hierboven beschreven benadering afwijkt van de klassieke, feitelijke boordeling van het verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht. Een systeem waarbij, afhankelijk van de feiten van de zaak, gevallen van verwarring(sgevaar) voldoende zijn voor een verbod of juist worden weggeredeneerd als niet ter zake doende, verdient in dat opzicht niet de schoonheidsprijs.[1227] Door de monopoliseringsvraag te verwerken in de normatieve verwarringstoets bestaat immers het gevaar dat de motivering van de rechterlijke beslissing uiteindelijk tekort zal schieten omdat deze niet volledig transparant is. Dit geldt in het bijzonder wanneer duidelijke handvatten en criteria ontbreken om vast te stellen of en wanneer het gebruik van een overeenstemmend teken ongeoorloofd, oneerlijk, nodeloos of onrechtmatig is.[1228] Het onderbuikgevoel van de dienstdoende rechter wordt daarmee in potentie erg machtig.

Toch geef ik de voorkeur aan deze oplossing waarbij een normatieve toets de standaard wordt. Ik ben van mening dat dit de enige oplossing is die past binnen het huidige systeem van de Hnw en binnen de marges van de betekenis van het begrip 'verwarringsgevaar' in de juridische context, en die tegelijkertijd rekenschap geeft aan de wenselijkheid om té ruime exclusieve bevoegdheden van de handelsnaamgerechtigde tegen te gaan. Een alternatief dat in de recente rechtspraak is gehanteerd – en waarvan ik meen dat dit niet in het huidige wettelijk systeem past[1229] – wordt besproken in Hoofdstuk 9.

Dat deze uitleg in ieder geval juridisch gezien past binnen de grenzen van het verwarringsbegrip, volgt onder meer uit het gebruik van de term in het merkenrecht. De oplossing waarbij in sommige gevallen feitelijke verwarring niet direct tot een verbod zal leiden, heeft in het merkenrecht niet tot volksopstanden geleid. Ook daar dient het bestaan van verwarringsgevaar of, in voorkomend geval, een andere afbreuk aan merkfuncties, te worden vastgesteld met inachtneming van alle relevante factoren en omstandigheden van het geval, en in het bijzonder de mate van overeenstemming tussen de tekens, de soortgelijkheid van de waren en diensten en het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.[1230] De veelheid aan potentieel relevante factoren

---

1226 Verdedigbaar is immers ook dat, wanneer in de online-situatie sprake is van een vergissing of verwarring, waardoor de internetgebruiker op de verkeerde website terechtkomt, de internetgebruiker sneller verleid kan worden om de voorgenomen aanschaf op de abusievelijk benaderde website te verrichten. Men staat dan immers al 'in' de winkel. In de offline situatie, waar het aankoopproces minder impulsief en meer weloverwogen plaatsvindt, doet de mogelijkheid dat de verwarring economische consequenties heeft omdat de klant bij een ander gaat winkelen, zich vermoedelijk minder snel voor.

1227 Aldus ook Visser in zijn annotatie bij Rb. Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 29 (*Parfumswinkel*), die overweegt dat de eis van bijkomende omstandigheden bij louter beschrijvende handelsnamen (waarover vanaf paragraaf 10.14 meer) "*een rechtsverfijning is van de norm van artikel 5 Hnw die meer recht doet aan het rechtsgevoel ter zake van een zeker Freihaltebedürfnis in het handelsnaamrecht dan het geforceerd 'weg redeneren' van verwarringsgevaar in gevallen waarin dat gevaar er wel is, maar louter wordt veroorzaakt door het beschrijvende karakter van beide handelsnamen*". Idem: Bronneman 2019, p. 4; Schmutzer in zijn commentaar bij Rb. Amsterdam (vzr.) 4 oktober 2012, *IEF* 11912 (*Medieval Torture Museum*); Van Oerle 2001, p. 99.

1228 Visser 2010, p. 396.

1229 Deze toets vloeit voort uit HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016, 79, m.nt. Verkade, *BIE* 2016, 4, m.nt. Van Nispen, *Computerrecht* 2016, 87, m.nt. Schut, *AA* 20170047, m.nt. Visser, *IEF* 16539, m.nt. Becker (*Artiestenverloningen*) en Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*Parfumswinkel*). De toets is onderwerp van debat in de prejudiciële verwijzing van Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*).

1230 HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528 (*Puma/Sabel*).

maakt dat deze ook zelden stuk voor stuk in de rechterlijke motivering terugkeren. Ook in het merkenrecht kan het onderbuikgevoel van de rechter in belangrijke mate richting geven aan de einduitkomst van het geschil.[1231]

Gelet op de ontwikkeling van het handelsnaamrecht – (i) het feit dat de handhaving van het recht op een handelsnaam meer en meer verworden is tot een uitsluitend recht in het belang van de eerste gebruiker en niet in het belang van het brede publiek; (ii) het feit dat in de lagere rechtspraak al zeer geregeld een normatieve benadering wordt gekozen aan de hand van een 'gemiddelde' perceptie van het publiek, en (iii) het feit dat in de praktijk een duidelijke overlap bestaat tussen het functioneren van de handelsnaam en merken (in het bijzonder dienstmerken) als onderscheidingsteken, en (iv) het feit dat een uniforme benadering van bescherming van onderscheidingstekens wenselijk is – is echter goed te verdedigen dat het verwarringsbegrip in het handelsnaamrecht zich niet meer wezenlijk onderscheidt van het verwarringsgevaar in het merkenrecht.[1232] Die vaststelling leidt ertoe dat het niet alleen weinig praktisch, maar ook niet noodzakelijk is om in het handelsnaamrecht uit te gaan van een louter feitelijk verwarringsbegrip en in het merkenrecht van een normatief verwarringsbegrip.

8.14. Inbreukmakend handelsnaamgebruik versus rechtscheppend gebruik

In Hoofdstuk 4 is besproken dat een naam pas als handelsnaam geldt wanneer een onderneming onder die naam wordt gedreven. Daarbij kwam onder meer de vraag op of van een 'drijven' of 'voeren' van een handelsnaam pas sprake was wanneer het gebruik van de handelsnaam een voldoende duurzaam of regelmatig karakter had. In paragraaf 4.5.3 heb ik, op basis van rechtspraak en literatuur, gesuggereerd dat het duurzaam gebruik geen vereiste is voor het rechtscheppend gebruik van de handelsnaam (in de zin van art. 1 Hnw), maar wel voor het handhavend gebruik van de handelsnaam (vereist voor een succesvol beroep op art. 5 Hnw).

Naast het onderscheid tussen rechtscheppend gebruik en handhavend gebruik, is in de literatuur ook wel betoogd dat voor inbreukmakend (handelsnaam)gebruik andere eisen gelden dan voor handhavend gebruik vereist is om te kunnen optreden tegen een overeenstemmende handelsnaam op de voet van artikel 5 Hnw. Meer specifiek zou een minder *duurzaam* of *stelselmatig* publiek gebruik van de naam door de vermeend inbreukmaker volstaan voor het aannemen van onrechtmatigheid.[1233] Dat kan zich in verschillende vormen voordoen.

1231 Visser 2004, p. 20 e.v.

1232 Een benadering die ook in het Duitse recht gehanteerd wordt. Zie ook Goldmann 2018, p. 549-550, waarin wordt beschreven dat de discussie over het karakter van het handelsnaamrechtelijke verwarringsgevaar in Duitsland sterk beïnvloed is door het geharmoniseerde merkenrecht.

1233 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 24-25; Arkenbout 1991, p. 15; Wichers Hoeth in zijn annotatie bij HR 26 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4217, *NJ* 1981, 514 (*G. IJskes en Zonen/Palen Jan IJskes; Heipalenhandel*). In Rb. Arnhem 17 januari 1991, ECLI:NL:RBARN:1991:AM1778 (*Stop Shop*) lijkt de rechtbank geen lagere eis te stellen aan het inbreukmakende gebruik dan aan het rechtscheppend gebruik. De drempel werd in tegendeel juist erg hoog gelegd. Inschrijving in het handelsregister, plaatsing van borden op de gevel van het bedrijfspand met daarop de handelsnaam en gebruik in advertenties achtte de rechtbank onvoldoende duurzaam gebruik. Los daarvan vond de rechtbank de te vergelijken tekens Stop Shop en Lanas Stop niet verwarringwekkend overeenstemmen.

– Hoewel de inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister naar geldend Nederlands recht onvoldoende is om aan te nemen dat een onderneming onder die naam wordt gedreven,[1234] wordt in de rechtspraak wel met regelmaat aangenomen dat de inschrijving van een handelsnaam in het handelsregister door de gedaagde partij voldoende is om inbreukmakend (handelsnaam)gebruik aan te nemen, of in ieder geval een meewegende omstandigheid is die het bijzonder lastig maakt om te betogen dat gedaagde geen onderneming (onder de inbreukmakende handelsnaam) drijft onder de ingeschreven naam.[1235]

– Het gebruik van een statutaire- of vennootschapsnaam (enkel) voor zover noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijk voorschrift, kan voldoende zijn voor een verbod.[1236] Dit terwijl het geen gegeven is dat de onderneming die vennootschapsnaam ook gebruikt als onderscheidingsteken waarmee de onderneming onder de aandacht wordt gebracht van het doelpubliek.[1237]

– Ook is opvallend hoe bij conflicten tussen twee botsende domeinnamen – of het gebruik van een aan de handelsnaam van eiseres overeenstemmend teken in een domeinnaam of url van gedaagde – vaak zeer secuur wordt beoordeeld of de eisende partij de domeinnaam ook als handelsnaam gebruikt, maar wordt nagelaten op dezelfde nauwkeurige wijze het gebruik door de gedaagde te kwalificeren.[1238] De registratie van de domeinnaam door gedaagde is geregeld voldoende voor het aannemen van een inbreuk.[1239] Veelal overigens, in het geval dat de geregistreerde maar niet gebruikte domeinnaam correspondeert met een buiten het internet als handelsnaam gebruikte naam.[1240]

1234 Dit is naar geldend Duits recht anders. Art. 5 HGB bepaalt: *"Ist eine Firma in Handelsregister eigetragen, so kann gegenüber demjenigen, welcher sich auf die Eintragung beruft, nicht geltend gemacht werden, daβ das unter der Firma betriebene Gewerbe kein Handelsgewerbe sei"*.

1235 HR 26 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4217, *NJ* 1981, 514, m.nt. Wichers Hoeth (*G. IJskes en Zonen/Palen Jan IJskes; Heipalenhandel*); Rb. Gelderland (vzr.) 12 november 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (*Aviodome*); Rb. Utrecht 12 november 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BG4155 (*Thuisbezorgd.nl*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 12 november 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BI3592 (*Playhold*); Rb. Rotterdam 21 maart 2003, ECLI:NL:RBROT:2000:AM2895 (*WTC*). Vgl. ook Hof 's-Gravenhage 10 februari 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6801 (*The Greenery/Green Organics*), rov. 11 e.v. waarin een eenmalige eigen uitlating dat de gedaagde haar naam 'Disselkoen Organics' voornemens was te wijzigen in 'Greenery Organics', volstond voor een (dreigende) inbreuk.

1236 Hof Amsterdam 29 januari 2004, ECLI:NL:GHAMS:2004:AT1831 (*Bosveld*). Het gebruik betrof gebruik van een statutaire naam op geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen die van de rechtspersoon uitgaan, zoals voor de N.V. en de B.V., de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij verplicht gesteld in Boek 2 BW. Over deze uitspraak ook Arkenbout 2008, 4-5, p. 109.

1237 In Hof 's-Gravenhage 18 januari 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BB9078, *BIE* 2007, 138 (*Juconi*), rov. 5, werd ondanks de overeenstemming in de tekens geen verwarringsgevaar aangenomen, omdat eiseres zich naar buiten toe met name onder een van haar statutaire naam afwijkende handelsnaam manifesteerde.

1238 O.a. Rb. Amsterdam (vzr.) 26 maart 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4286 (*Holland Destination Travel Service/HDS Holland*); Rb. Arnhem (vzr.) 26 september 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BF8857 (*Gelredome*); Rb. Breda (vzr.) 23 maart 2005, ECLI:NL:RBBRE:2005:AT2839 (*Reisverzekeringkorting.nl/Kortingreisverzekering.nl*). In Rb. Den Haag (vzr.) 9 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1182 (*Studenten Verhuis Service*) werd vrij gemakkelijk aangenomen dat gedaagde de aanduiding als handelsnaam voerde.

1239 Rb. Amsterdam (vzr.) 14 juni 2012, IEPT20120614 (*Kofoe.nl*); Rb. Zutphen (vzr.) 23 februari 2007, ECLI:NL:RBZUT:2007:BA8582 (*Alpha ICT*). Wel aannemelijk lijkt dat de registratie van de domeinnaam onderdeel kan vormen van een dreigende inbreuk: Rb. Amsterdam (vzr.) 7 november 2013, IEPT20131107 (*Ekirana*); Rb. Alkmaar (vzr.) 31 augustus 2000, *DomJur* 2001-109 (*Jaarbeurs.com*). Idem bij merkregistraties: Hof 's-Gravenhage 3 april 2012, IEF 11161 (*Wendy's International/Wendy*).

1240 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 272.

– In recente tijden doet ook de situatie zich voor dat een partij de handelsnaam van een ander gebruikt in het kader van zoekmachinediensten (als *adwords*). Het gevolg is dat na het invoeren van de handelsnaam als zoekterm, een verwijzing volgt naar de website van de adverteerder, ergo, naar een andere onderneming dan de onderneming die de handelsnaam voert. Dit wordt vaak gedaan met het doel om met gebruikmaking van de (veelal bekende) handelsnaam van een ander, reclame te maken voor de eigen waren of diensten, c.q. de eigen onderneming. Het is de vraag of dit gebruik van de handelsnaam van een ander zonder toestemming van de gebruiker van die handelsnaam een schending vormt van de handelsnaam in de zin van artikel 5 Hnw, net als dat die handeling een inbreuk op het merk van een ander kan vormen.

De houder van een merk kan een adverteerder onder omstandigheden verbieden om op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk te gebruiken in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, wanneer de reclame het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een derde.[1241]

Het is zeker verdedigbaar – mede gelet op de in belangrijke mate overeenstemmende functies in het maatschappelijk verkeer tussen een merk en een handelsnaam – dat hetzelfde zou moeten gelden voor degene die rechtmatig in het maatschappelijk verkeer een handelsnaam voert.[1242] Echter, ik meen dat het gebruik *enkel* als *adword* niet daadwerkelijk kwalificeert als gebruik van de aanduiding als handelsnaam, wanneer de handelsnaam niet zichtbaar wordt gebruikt als de naam waaronder de onderneming op een voor het publiek kenbare wijze wordt gedreven.[1243] Wellicht kan het gebruik in dat geval wel anderszins onrechtmatig zijn en kan het gebruik de handelsnaam in het kader van een Adword-campagne door een ander, worden verboden op grond van artikel 6:162 BW.

Dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen handhavend handelsnaamgebruik enerzijds en inbreukmakend handelsnaamgebruik anderzijds, volgt niet uit de wet en evenmin heeft de rechtspraak van de Hoge Raad aanleiding gegeven tot dit onderscheid.[1244] Desalniettemin wordt in de lagere rechtspraak een lage drempel gehanteerd om het gebruik van een aanduiding als inbreukmakend handelsnaamgebruik te kwalificeren.

1241 HvJ EU 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604 (*Interflora*); HvJ EU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416 (*Portakabin/Primakabin*); HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 tot C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159 (*Google France/Louis Vuitton*).

1242 Rb. Amsterdam 16 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5981 (*Tandartsenpraktijk ZuidAs*), waarnaar ook verwezen wordt door Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 461. Rb. Noord-Holland (vzr.) 12 februari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:841 (*Rataplan/Kringloopwinkel*), rov. 4.7: "*de vraag is of Kringloopwinkel Alkmaar [...] nog steeds gebruik maakt van "Rataplan" als AdWord en daarmee aldus (nog steeds) inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van Rataplan Beheer*".

1243 Gebruik Adword niet aangenomen als handelsnaamgebruik in Rb. Overijssel (vzr.) 31 mei 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA2274 (*Besteautobod.nl/Beste-autobod.nl*) en Rb. Den Haag 13 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2346 (*Nu Theorie/Turbo Theorie*), waarin de handelsnaam van eiseres niet zichtbaar in de Google-advertentie verscheen. Wel aangenomen dat art. 5 Hnw is geschonden in Rb. Amsterdam (vzr.) 13 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1852 (*Maatschap/LS Advocaten*).

1244 Vgl. A-G Van Oosten in zijn conclusie bij HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*).

Het onderscheid is ten dele te verklaren vanuit de gedachte dat op basis van een rechtmatig gevoerde handelsnaam ook kan worden opgetreden tegen *gevaar* voor verwarring. Rechters lijken geneigd te zijn om, teneinde de handelsnaamgerechtigde een effectieve bescherming te bieden tegen navolging van zijn handelsnaam, minder strikt te zijn in de kwalificatie van het gebruik van de naam door gedaagde als handelsnaamgebruik, en, wanneer het gebruik op zichzelf als gebruik als handelsnaam kwalificeert, ook het bestaan van verwarringsgevaar snel aan te nemen. Wellicht met het doel om een nog onzekere, maar mogelijk toekomstige schending tegen te gaan, en te voorkomen dat pas kan worden opgetreden tegen een overeenstemmende handelsnaam als het gebruik van de naam door gedaagde reeds volgroeid is en daadwerkelijke verwarring in de markt onvermijdelijk is.[1245] De economische ordening zou bij een dergelijke benadering gebaat kunnen zijn. Daarmee wordt strikt genomen wel wat op de zaken vooruitgelopen. Het hangt mijns inziens van de omstandigheden van het geval af of de dreiging van verwarringsgevaar zo reëel en concreet is dat reeds in het voorstadium – voordat het gebruik van de naam door gedaagde aan de materiële voorwaarden voor kwalificatie als handelsnaamgebruik voldoet en aldus de wezenlijke functie van handelsnaam gaat vervullen door de onderneming onder die naam in de hoofden van het publiek te nestelen – kan worden ingegrepen. Slechts indien de dreiging reëel is bestaat een rechtsgrond voor een verbod.[1246]

Een andere reden die het onderscheid tussen rechtscheppend en inbreukmakend handelsnaamgebruik zou kunnen rechtvaardigen, is dat het leerstuk van de onrechtmatige daad een ruime aanvullende bescherming biedt in gevallen die niet in de Hnw worden geregeld maar die wel veel overeenstemming vertonen met de conflicten van artikel 5 Hnw (zie vanaf paragraaf 10.12). Uit de rechtspraak en literatuur volgt dat de gebruiker van een handelsnaam ook op basis van artikel 6:162 BW kan optreden tegen gebruik van onderscheidingstekens die in het economisch verkeer worden gebruikt maar die geen handelsnamen zijn. Wanneer een beroep wordt gedaan op artikel 6:162 BW worden daarbij dezelfde criteria gehanteerd die normaliter voor een actie uit hoofde van artikel 5 Hnw worden aangelegd. Ergo, verwarringsgevaar in verband met de overeenstemming tussen de in het economisch verkeer gebruikte (onderscheidings)tekens volstaat om tot onrechtmatigheid te concluderen. De kwalificatie van de gedragingen van de gedaagde als handelsnaamgebruik in de zin van artikel 1 Hnw is dan dus minder relevant. De kans van slagen van de op de respectievelijke grondslagen ingestelde vorderingen is veelal gelijk.

8.15. Processuele aspecten van de civiele rechtshandhaving

8.15.1. Het wijzigingsverzoek in de rekestprocedure van artikel 6 Hnw

Artikel 6 Hnw biedt aan belanghebbenden[1247] de mogelijkheid om de kantonrechter te verzoeken om degene die de verboden handelsnaam voert,[1248] te veroordelen, daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven. Op de procedure zijn de algemene regels voor verzoekschriftprocedures van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toepasselijk, tenzij anders is bepaald.[1249]

1245 Bosboom & Jeunink 2003.
1246 Van Nispen 1978, p. 409.
1247 In paragraaf 5.7.2 beschreef ik wie als belanghebbenden in de zin van art. 6 Hnw kunnen worden aangemerkt.
1248 Vgl. HR 19 april 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5001, *NJ* 1985, 790, m.nt. Wichers Hoeth (*Consulair/Air Holland*).
1249 Dit betekent voor eerste aanleg: art. 261 e.v. Rv; voor hoger beroep: art. 358 e.v. Rv; voor cassatie: art. 426 e.v. Rv.

In de kantonprocedure kan enkel de wijziging van de onrechtmatig gevoerde handelsnaam worden verzocht, al dan niet op straffe van verbeurte van dwangsommen ex art. 611a Rv. Voor andere vorderingen of grondslagen die niet uit de Hnw volgen (zoals een beroep op artikel 6:162 BW), is geen plaats.[1250] Ook een vordering tot schadevergoeding kan niet in de rekestprocedure worden ingesteld. De reikwijdte van de rekestprocedure is derhalve zeer beperkt. Overigens biedt artikel 6 Hnw geen exclusieve competentie voor de in dat artikel genoemde maatregelen.[1251]

De rekestprocedure wordt aanhangig gemaakt bij verzoekschrift. Dit verzoekschrift (evenals de verzoekschriften waarbij hoger beroep of cassatie wordt ingesteld) moet bij deurwaardersexploot worden betekend. Tegen de beschikking van de kantonrechter staat hoger beroep open.[1252] Artikel 6 lid 4 Hnw bepaalt dat de appeltermijn een maand bedraagt, gerekend vanaf de dag nadat de griffier het afschrift van de beschikking aan de partijen heeft toegezonden.[1253] Het hoger beroep wordt bij het gerechtshof aanhangig gemaakt. De cassatietermijn bedraagt blijkens artikel 6 lid 5 Hnw eveneens één maand na verzending van en afschrift van de beslissing (ditmaal door de griffie van het gerechtshof). Een onherroepelijke beschikking ex art. 6 Hnw heeft tussen partijen executoriale kracht.[1254]

In het verleden werd door de kantonrechter in geschillen op de voet van artikel 6 Hnw in de uitspraak niet alleen de wijziging van de onrechtmatig gevoerde handelsnaam uitgesproken, maar nam de rechter zelf het heft in handen door te bepalen welke wijziging diende te worden doorgevoerd om de onrechtmatigheid weg te nemen. De kantonrechter kwam met een geheel nieuwe naam op de proppen of beval om een bepaald element uit de handelsnaam te schrappen. De Memorie van Antwoord bij de Hnw gaf zelfs aanleiding om te veronderstellen dat de rechter een zekere plicht had om een concrete wijziging op te leggen, omdat anders een reëel risico zou blijven bestaan dat de inbreukmakende partij opnieuw een (andere) handelsnaam zou kiezen in strijd met de handelsnaam van de handelsnaamgerechtigde.[1255] De Hoge Raad bepaalde echter vrij snel dat de rechter niet verplicht is, maar wel gerechtigd is om het gebruik van een specifieke handelsnaam voor te schrijven.[1256] Die vrijheid van de rechter

1250 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 128.

1251 Onjuist acht ik Rb. Midden-Nederland (vzr.) 20 september 2019, IEF 18760 (*SGZE/SGDE*), rov. 4.30, waarin werd geoordeeld dat een vordering tot het uitschrijven van de onrechtmatige handelsnaam uit het register van de KvK niet toewijsbaar is, omdat voor een dergelijk verzoek een verzoekschriftprocedure ex art. 6 Hnw de geëigende weg is. Beter passend is het oordeel in Rb. Midden-Nederland (vzr.) 10 oktober 2019, IEF 18763 (*Nicomax/Nico-Fastening*), rov. 4.17, dat een opgelegd verbod reeds impliceert dat de handelsnaam en een identieke statutaire naam, gewijzigd dienen te worden. Idem: Rb. Amsterdam (ktr.) 14 juli 1993, ECLI:NL:KTGAMS:1993:AM2118, *BIE* 1995, 59 (*Geatec*). Zie ook het verstekvonnis inzake Rb. Den Haag (vzr.) 17 mei 2018, IEPT20180517 (*Handelsnaam X*) waarin naast een verbod, ook het verzoek tot wijziging van de handelsnaam (in het register van de KvK) werd toegewezen. *Anders*: Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 467, die stelt dat de exclusieve bevoegdheid tot wijziging aan de kantonrechter toekomt. Van Oerle verwijst ter onderbouwing naar Rb. Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 29, m.nt. Visser (*Parfumswinkel*). Uit dit vonnis volgt de exclusieve bevoegdheid evenwel niet.

1252 Ook incidenteel appel behoort tot de mogelijkheden, bijv. Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175 (*Main Freight Carriers/Mainfreight*); Hof 's-Hertogenbosch 7 juni 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ7524, *BIE* 2011, 87, m.nt. Van der Kooij (*Shoetime*).

1253 Zie over deze bijzondere termijnbepaling ook Boekman in haar annotatie onder HR 6 september 1962, ECLI:NL:HR:1962:73, *BIE* 1963, 59 (*Apollohotel II*).

1254 Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 6 Hnw, aant. 1.

1255 MvA bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 5, p. 12, bij art. 6 Hnw; zie hierover ook Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 132 en Mijnssen in zijn annotatie bij HR 9 februari 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC0733, *NJ* 1979, 582 (*Diko*).

1256 HR 2 december 1929, ECLI:NL:HR:1929:331 (*Erven H. de Jong*).

heeft overigens wel zijn grenzen.[1257] Bovendien moet in het oog worden gehouden dat een beslissing van de rechter om in de beschikking een alternatieve naam te kiezen ter vervanging van de verboden naam, tegenwoordig niet meer dan een suggestie is, die slechts aan verzoeker een plicht oplegt om die rechterlijke suggestie in ieder geval te dulden. De partij die zijn handelsnaam moet wijzigen is evenwel vrij om een andere niet-verwarringwekkende naam te kiezen. Dat is terecht omdat er ook genoeg niet-juridische, maar commerciële overwegingen aan de keuze voor een onderscheidingsteken ten grondslag liggen, en deze niet door een rechter behoren te worden gemaakt.[1258] Bovendien kan de suggestie van de kantonrechter voor een nieuwe, gewijzigde handelsnaam, zeer wel in strijd zijn met een recht van een andere, niet in de procedure betrokken onderneming. De rechtspraktijk laat zien dat rechters tegenwoordig niet vaak tot het voorstellen van een alternatieve, niet onrechtmatige naam overgaan.[1259] Of de kantonrechter nu zelf een suggestie doet voor een nieuwe handelsnaam, of slechts beslist dat een element uit de onrechtmatig gevoerde handelsnaam moet worden verwijderd, praktisch gezien schuren beide uitkomsten dicht tegen een verbod aan.[1260]

Met regelmaat wordt door de kantonrechter bevolen dat ook het gebruik van de domeinnaam moet worden gewijzigd.[1261] Dit lijkt te passen in de beperkte ruimte die artikel 6 Hnw aan de handelsnaamgerechtigde biedt. Het gebruik van de domeinnaam wordt in dat geval slechts expliciet als praktisch voorbeeld van het onrechtmatige handelsnaamgebruik geduid. Echter, men dient te waken voor de juiste formulering van het verzoek. Het verzoek om "de handelsnaam en de domeinnaam zodanig te wijzigen dat daarin in elk geval niet het woord "[woord]" voorkomt", kan in een procedure ex artikel 6 Hnw niet worden toegewezen.[1262] Enerzijds omdat een dergelijk verzoek praktisch onuitvoerbaar is, omdat een domeinnaam niet kan worden gewijzigd,[1263] maar anderzijds omdat artikel 6 Hnw alleen de mogelijkheid biedt om de wijziging van de handelsnaam

---

1257 Vgl. HR 9 februari 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC0733, *BIE* 1980, 35, m.nt. Boekman, *NJ* 1979, 582, m.nt. Mijnssen (*Diko*), waarin de rechtbank 's-Hertogenbosch zijn bevoegdheid had overschreden door te bepalen dat het verboden was een handelsnaam te voeren die één of meer letters van het alfabet bevatte die in de oudere handelsnaam voorkwamen. De Hoge Raad oordeelde vervolgens dat een bevel om de handelsnaam te wijzigen waarbij het woord Dico, Diko of "*letterverbindingen die met deze woorden in hoofdzaak overeenstemmen*", niet gevoerd mocht worden, wel toelaatbaar was.

1258 Van Nispen 1978, p. 49 en 407, in navolging van Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 132-134; Van Wageningen 1941, p. 69.

1259 Recent werd dit nog wel gedaan in: Rb. Noord-Holland (ktr.) 25 oktober 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9866, *IER* 2017, 6, m.nt. Van Oerle, *BIE* 2017, 1, m.nt. Alkema (*Bureau aan Zee/Buro aan Zee*) waarbij wijziging werd bevolen in 'Broersen aan Zee'.

1260 Arkenbout 1991, p. 45-46; Hof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9630 (*Vos Installateurs/Vos Installatietechniek*). In Visser 2016, p. 1037 e.v. wordt betoogd dat het zelden verstandig is om in geval van een conflict tussen twee handelsnamen te kiezen voor de rekestprocedure in plaats van voor de dagvaardingsprocedure bij de civiele rechter. Visser onderbouwde zijn standpunt met verwijzing naar het feit dat in de rekestprocedure slechts wijziging van een handelsnaam kan worden verzocht en geen verbod of andere nevenvorderingen en ook geen beroep kan worden gedaan op bepalingen uit het merkenrecht of op het leerstuk van de onrechtmatige daad. In evidente gevallen tussen twee conflicterende handelsnamen kan de rekestprocedure mijns inziens wel degelijk dienstig zijn, mede gelet op het feit dat dus met een gebod tot wijziging op straffe van een dwangsom in wezen hetzelfde doel kan worden bereikt als met een verbod. Dit geldt temeer nu bovendien in de rekestprocedure ook vergoeding van de redelijke en evenredige advocaatkosten kan worden verzocht wanneer het verzoek is gebaseerd op artikel 5 en 5a Hnw (vgl. HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*)).

1261 Rb. Noord-Holland (ktr.) 17 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7112 (*Thuiszorg de Zonnestraal*); Rb. Noord-Holland (ktr.) 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (*Werkstation*); Rb. Arnhem (ktr.) 2 december 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BK8783 (*PIN Taxi Ede*).

1262 Rb. Gelderland (ktr.) 21 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2216 (*ECOBoard International/Eco Board*), rov. 4.9. De vordering werd o.a. wel – ten onrechte – toegewezen in Hof Arnhem-Leeuwarden 15 december 2016, IEPT20161215 (*Qompas/Qompas Groep*); Rb. Arnhem (ktr.) 2 december 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BK8783 (*PIN Taxi Ede*).

1263 De domeinnaam kan slechts worden opgeheven en een nieuwe, andere domeinnaam kan worden aangevraagd.

uit te spreken. Aangezien een domeinnaam ook kan worden gebruikt op een wijze die niet kwalificeert als handelsnaamgebruik, is het cruciaal dat het verzoek zodanig wordt geformuleerd dat het gebruik van de domeinnaam een specifieke vorm van gebruik van de handelsnaam inhoudt, en dat die specifiek vorm van handelsnaamgebruik onder het bevel tot wijziging moet worden begrepen.[1264] In een ander geval overschrijdt een bevel tot wijziging van (het gebruik van) de domeinnaam dus potentieel de grenzen van het handelsnaamrechtelijk speelveld.

Hoewel het mogelijk is om in de kantonprocedure een reconventioneel verzoek in te dienen, maakt de aard van de procedure ook de mogelijkheden van de gerekwestreerde beperkt zijn. Wanneer bijvoorbeeld in de kantonprocedure wordt verzocht om de wijziging van een handelsnaam te bevelen op de grond dat de handelsnaam in strijd met artikel 5a Hnw wordt gevoerd, kan de gebruiker van de handelsnaam niet in reconventie de nietigheid van het merk vorderen, omdat een dergelijke vordering niet thuishoort in de verzoekschriftprocedure.[1265]

De procedure van artikel 6 Hnw is in beginsel een bodemprocedure.[1266] Dit laat de mogelijkheid onverlet om krachtens artikel 254 lid 5 Rv in kort geding een voorlopige voorziening ex artikel 6 Hnw te verzoeken[1267]. In dat geval dient de zaak te worden ingeleid bij verzoekschrift.[1268] Niet uitgesloten is dat een handelsnaamgeschil ook bij dagvaarding aan de kantonrechter kan worden voorgelegd onder de voorwaarde dat duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering een waarde heeft die lager is dan de in artikel 93 onder b Rv vermelde drempelwaarde van thans €25.000.[1269]

Een blik op de rechtspraak rechtvaardigt geen ander oordeel dan dat de rekestprocedure van artikel 6 Hnw tegenwoordig minder vaak benut wordt dan in het verleden. Handelsnaamgerechtigden verkiezen de reguliere dagvaardingsprocedure bij de rechtbank en derden, zoals het brede publiek of behartigers van het algemeen belang, zoals de Kamer van Koophandel, mengen zich niet in het handelsnaamrechtelijke strijdperk.

8.15.2. Het verbod in de dagvaardingsprocedure

De rekestprocedure van artikel 6 Hnw is facultatief en sluit een op artikel 6:162 BW gestoelde gang naar de gewone civiele rechter niet uit (waarin men een beroep doet op de in de Hnw neergelegde verboden, al dan niet aangevuld met een beroep op de in het economisch verkeer geldende zorgvuldigheidsnormen),[1270] zelfs niet nadat eerst de procedure ex artikel 6 Hnw is gevoerd.[1271] De

---

1264 Vgl. ook Haak in zijn annotatie bij Hof Den Haag 6 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1583, *BIE* 2014, 40 (*Artiestenverloningen*).

1265 Rb. Den Haag (ktr.) 9 mei 2018, 6608270 RP VERZ 18-50073, niet gepubliceerd (*9+/9Plus*). De (on)geldigheid van het merk kan vanzelfsprekend wel als verweer tegen de verzochte wijziging van de handelsnaam aangevoerd worden.

1266 De rekestprocedure kan tevens kwalificeren als een hoofdzaak in de zin van art. 1019i Rv. Het is derhalve mogelijk om na een kort geding een rekestprocedure ex art. 6 Hnw aanhangig te maken om het verval van een voorlopige voorziening te voorkomen. Vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9630 (*Vos Installateurs/Vos Installatietechniek*).

1267 Pinckaers 2016, p. 135.

1268 *Anders:* Rb. Amsterdam (ktr.) 10 februari 2016, IEF 15688 (*Fightersheart/Vechtershart*).

1269 De meeste geschillen zullen een waarde hebben die het bedrag van €25.000 overstijgt; vgl. Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 6 Hnw, aant. 1.

1270 Arkenbout 1991, p. 47-48; Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 22 juli 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AT6361 (*Vierling*).

1271 Hof 's-Gravenhage 25 augustus 2005 (tussenarrest) kenbaar uit *BIE* 2007, 138 (*Juconi*), rov. 7. Het hof benoemt dat zulks mogelijk anders zou kunnen zijn wanneer de eisende partij in de tussentijd zijn recht tot het instellen van de vordering in de dagvaardingsprocedure heeft verwerkt of anderszins afstand heeft gedaan van die mogelijkheid.

dagvaardingsprocedure bij de gewone rechter is, mede vanwege de ruimere mogelijkheden en grondslagen, tegenwoordig de meest gekozen weg. Veelal zal gekozen worden voor een procedure in kort geding.[1272] De gang naar de gewone civiele rechter staat open voor dezelfde groep als de groep die belanghebbende is in de zin van artikel 6 Hnw.[1273]

Als de rechter aanneemt dat sprake is van verwarringsgevaar kan een gevorderd verbod een passend middel zijn om de onrechtmatige toestand te beëindigen. Een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht – de schending van de verbodsbepaling van artikel 5 Hnw als rechtsplicht daaronder begrepen – kwalificeert als onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW. Daarvoor is het bestaan van schade of toerekenbaarheid geen vereiste.[1274] In het kader van de onrechtmatige daad zijn in de rechtspraak maatregelen ontwikkeld die de belangen van de rechthebbende veilig stellen en de negatieve consequenties van het ongeoorloofde handelsnaamgebruik beperken. Veel van deze maatregelen zijn gebaseerd op artikel 3:296 BW, waaruit volgt dat degene die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, wordt veroordeeld. Via die bepaling kan ook het verbod op (eventueel dreigende) inbreukmakende handelingen worden toegewezen.[1275] Een dergelijk verbod zal in de regel met een dwangsom versterkt worden.

Hoewel het uitgangspunt is dat de eisende partij een voldoende belang zal hebben bij het gevorderde verbod indien de situatie overigens voldoet aan de materiële vereisten van artikel 5 Hnw, is onder omstandigheden denkbaar dat de verbodsvordering van de eisende partij toch dient te worden afgewezen in verband met een gebrek aan rechtmatig (of spoedeisend) belang. Dat kan onder meer het geval zijn indien sprake is van te lang wachten met handhaven terwijl men bekend is met het handelsnaamgebruik van gedaagde,[1276] van rechtsverwerking[1277] of van misbruik van recht.[1278]

1272 De mogelijkheid van een ex parte procedure ex art. 1019e Rv staat ook open, hoewel daaraan strenge eisen worden gesteld. In Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 8 december 2008, IEF 7519 (*Go Fast*) werd het ex parte verbod voor wat betreft de handelsnaam afgewezen; in Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 2 februari 2011, IEF 9593 (*CosMedic/CosMedique*) werd het verbod toegewezen.

1273 Van Nispen, in: *GS Onrechtmatige daad* 2018, IV.4.5.1.

1274 Hof 's-Gravenhage 10 september 1987, ECLI:NL:GHSGR:1987:AM1322 (*Jeveka/Geveka*). Haardt 1969, p. 143; Greup 1957, p. 727, die terecht opmerkt dat aantoonbare schade uiteraard wel een krachtig argument voor het bestaan van verwarringsgevaar oplevert.

1275 Zie o.a. de MvT bij de Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter uitvoering van Richtlijn 2004/48/EG, *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 3.

1276 Rb. Den Haag (vzr.) 22 mei 2015, IEF 14969 (*Aan Zee/Naar Zee*).

1277 Rb. 's-Gravenhage 30 juni 1981, ECLI:NL:RBSGR:1980:AM0555, *BIE* 1982, 28, m.nt. Boekman (*Mulder Boskoop*); Rb. Den Haag (vzr.) 15 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13741 (*Eazie/Easy Wok*). Hierover ook Van der Kooij 2006, p. 322 328 en Mendel 2000, p. 216. Enkel stilzitten van de handelsnaamgerechtigde is evenwel vaak onvoldoende voor rechtsverwerking. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat partijen met elkaar zakendoen. Dat impliceert geen rechtsverwerking: Hof Arnhem 18 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BX9222 (*Dredging International*).

1278 In Rb. Delft (ktr.) 20 november 1997, ECLI:NL:KTGDEL:1997:AM2297 (*Imhoff*) werd het verzoek tot wijziging van de handelsnaam afgewezen omdat de verzoekster als mede-oprichtster van verweerster, eraan heeft meegewerkt dat deze haar handelsnaam is gaan voeren, over de voorwaarden geen afspraken zijn gemaakt en niet is gebleken dat de problemen tussen partijen overwegend aan verweerster zijn te wijten. In Rb. Leeuwarden 2 augustus 1995, ECLI:NL:RBLEE:1995:AB8065 (*Vlieland*) werd echter aangenomen dat toestemming niet mocht worden afgeleid uit het feit dat de gebruiker van de handelsnaam medeaandeelhouder was.

8.15.3. Welke naamswijziging is nodig na het rechterlijk oordeel?

De partij aan wie een verbod opgelegd wordt, of die in een procedure op de voet van artikel 6 Hnw geboden wordt een wijziging in zijn handelsnaam aan te brengen, zal een nieuwe handelsnaam moeten kiezen. De praktijk laat zien dat rechterlijke instanties zich (tegenwoordig) in handelsnaamrechtelijke kwesties veelal beperken tot het oordeel dat van verwarringsgevaar sprake is, waarna een in algemene bewoordingen vervat verbod tot het voeren van de handelsnaam, op straffe van een dwangsom, zal worden opgelegd. Zelden wordt toegelicht hoe ver dat verbod reikt.[1279] Er wordt bijvoorbeeld veelal niet benoemd welke aanpassing of wijziging van de naam nodig is om aan het verbod gevolg te geven. Daarmee bestaat geen onderscheid met, bijvoorbeeld, het dictum in merkenrechtelijke inbreukprocedures. Als uitgangpunt heeft daarom te gelden dat de naamswijziging die volgt op het rechterlijk verbod zodanig moet zijn dat daarmee de aanvankelijke onrechtmatigheid van het handelsnaamgebruik wordt weggenomen.

De meest eenvoudige manier om de onrechtmatigheid in de handelsnaam op te heffen, is, door het met de eerdere handelsnaam overeenstemmende bestanddeel uit de naam te verwijderen. Dat is echter niet steeds noodzakelijk. Hoewel in het geval dat de verwarringwekkende overeenstemming bestond in de overeenstemmende familienaam (zoals gezegd, vaak juist het meest onderscheidende bestanddeel) inderdaad veelal de verwijdering van deze familienaam werd bevolen, volstond ook geregeld de toevoeging van de voornaam aan de familienaam.[1280] Bij een conflict tussen weinig onderscheidende handelsnamen, kan het volstaan om een onderscheidend bestanddeel aan de (reeds door een ander gevoerde) handelsnaam toe te voegen,[1281] of een woord te kiezen met een vergelijkbare conceptuele, beschrijvende betekenis.[1282] Cruciaal is dat de overeenstemmende woorden van zodanig ondergeschikt belang worden gemaakt, dat de nadruk op een ander woord of andere woorden komt te liggen, waardoor de associatie met de eerdere handelsnaam komt te ontvallen.[1283]

Tot slot zal het in de regel onvoldoende zijn om enkel het element "voorheen genaamd" of "v/h" voorafgaand aan de inbreukmakende handelsnaam te plaatsen om daarmee aan te geven dat de betreffende naam niet langer als handelsnaam wordt gevoerd.[1284] Op die wijze wordt de oude handelsnaam in wezen nog steeds gevoerd in de richting van het publiek.[1285] Ook moet men waakzaam zijn met het

---

1279 *Anders*: Rb. Den Haag 10 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4772 (*Meering Touringcars*), rov. 4.32, waarin wordt overwogen dat het gebruik van "*Almere Tours (het [overeenstemmende] woord Meering weggelaten) in elk geval de inbreuk zal opheffen en dus niet onder het verbod zal vallen*." Echter, tevens wordt overwogen dat niet ieder gebruik van "Meering" onder het verbod zal vallen omdat de handelsnamen in hun geheel moeten worden beschouwd.

1280 Hof 's-Gravenhage 2 juli 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AM3057 (*Deen*); Hof 's-Gravenhage 4 april 1996, ECLI:NL:GHSGR:1996:AM2565 (*Woudenberg*); Rb. Noord-Nederland (vzr.) 8 april 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:1715 (*Bodewes*); Rb. Assen (vzr.) 20 november 2001, ECLI:NL:RBASS:2001:AD5903 (*Finned/KC Finternet*). *Anders*: Rb. Den Haag (vzr.) 16 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:8191 (*De Vries Schoenen I*); Rb. Maastricht 6 maart 2009, ECLI:NL:RBMAA:2009:BH7294 (*Fotostudio A.B.*).

1281 Rb. Rotterdam (vzr.) 4 januari 2019, IEF 18180 (*Rodizio Rotterdam/Brasilbinkie Rodizio Rotterdam*); Rb. Haarlem (vzr.) 17 december 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BG7292 (*Wijndomein/AH Wijndomein*); Rb. Amsterdam 12 mei 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BM6199 (*The Communication Company/Multicopy The Communication Company*).

1282 Rb. Maastricht (ktr.) 14 februari 2006, ECLI:NL:RBMAA:2006:AV5291 (*Global Aviation Support/Global Aviation Transport Group*), waarin de kantonrechter aan gerekwestreerde oplegde om de term 'Global' te vervangen voor het woord 'Worldwide' met dezelfde betekenis.

1283 Rb. Breda (ktr.) 23 juli 2009, ECLI:NL:RBBRE:2009:BK4902 (*Moto Place*), rov. 3.15.

1284 Hof Leeuwarden 10 januari 2007, ECLI:NL:GHLEE:2007:AZ6021 (*Weeva*).

1285 Dat kan ook gelden voor offensief, rechtbehoudend gebruik van de handelsnaam: Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 22 juli 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AT6361 (*Vierling*).

voortzetten van handelsnaamgebruik via derden. Zo kan het laten doorlopen van gesponsorde advertenties bij Google een overtreding vormen van het rechterlijk verbod.[1286] Ook het geregistreerd houden van de handelsnaam in het handelsregister zal in de regel niet geoorloofd zijn.[1287]

8.15.4. Nawerking van de relatieve onrechtmatigheid

Bij het kiezen van een alternatieve naam dient ook rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van nawerking van een onrechtmatige handelsnaam. Het gaat hier om een ander soort nawerking dan de nawerking waarover ik sprak in paragraaf 8.15.1 om te duiden dat in sommige gevallen nog een beroep kan worden gedaan op de bescherming ex artikel 5 Hnw van een vroeger, maar niet langer, gevoerde handelsnaam.

De nawerking die hier aan de orde is ziet op de situatie dat een onderneming na een geconstateerde onrechtmatigheid besluit haar handelsnaam (vrijwillig of gedwongen) te wijzigen teneinde de onrechtmatigheid weg te nemen. In dat geval kan het zijn dat, hoewel een nieuwe naam wordt gekozen die op zichzelf beschouwd – los van de voorgeschiedenis van de kwestie – voldoende afstand houdt tot de conflicterende handelsnaam van de partij met wie ze in de procedure overhooplag, de bewaarde afstand ten opzichte van de handelsnaam van de wederpartij toch onvoldoende blijkt te zijn, juist vanwege die voorgeschiedenis. Het verwarringsgevaar wordt dan bestendigd.[1288] Daarvan zal echter alleen sprake zijn onder bijzondere, bijkomende omstandigheden (zoals een zeer langdurig gebruik van de onrechtmatig verklaarde handelsnaam).[1289] De nawerking zal pas onrechtmatig kunnen zijn wanneer de oude naam zodanige bekendheid genoot dat daardoor de huidige perceptie van het publiek (met betrekking tot de nieuwe naam) nog beïnvloed wordt door het vroegere gebruik van een andere handelsnaam.[1290] De indruk van het publiek is dus bepalend.[1291]

Ook kan van nawerking sprake zijn – los van een eventueel juridisch geschil of een tussen partijen gewezen vonnis – na een overdracht van een onderneming of na het verbreken van een samenwerking (een dienstverband of anderszins) waarbij partijen na de beëindiging van de relatie ieder huns weegs gaan, maar de 'vertrekkende' partij voor zijn ondernemingsactiviteiten een handelsnaam kiest die overeenstemt met de naam van de andere onderneming. In dat geval kan de voormalige arbeidsrelatie,[1292] samenwerking of concernrelatie tot gevolg hebben dat van de vertrek-

---

1286 Rb. Den Haag (vzr.) 20 maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:3145, *IER* 2013, 45, m.nt. Kupecz (*Scallywags*). Echter, het actief schonen van zoekresultaten bij Google werd weer niet onder het verbod begrepen in Hof 's-Hertogenbosch 23 oktober 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BY2074 (*TAN/Pontifix*).

1287 Geregeld is zichtbaar dat expliciet wordt gevorderd dat de handelsnaam in het handelsregister moet worden gewijzigd, bijv. Rb. Leeuwarden 2 augustus 1995, ECLI:NL:RBLEE:1995:AB8065 (*Vlieland*). De rechter kan ook bepalen dat indien de veroordeelde niet tijdig of volledig aan de veroordeling tot wijziging van de ingeschreven handelsnaam voldoet, dit vonnis op grond van art. 3:300 lid 1 BW in de plaats komt van de daartoe te verrichten handeling; vgl. Rb. Den Haag (vzr.) 17 mei 2018, IEPT20180517 (*Handelsnaam X*).

1288 Van Nispen, in: *GS Serie Onrechtmatige daad* 2018, IV.2.2.25; Steinhauser in zijn annotatie bij HR 13 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:AC3229, *BIE* 1990, 88 (*Cow Brand I*).

1289 Zie voor een opsomming van verschillende vormen van nawerking Van Nieuwenhoven Helbach in zijn annotatie bij HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64 (*Bouwcentrum*); Rb. Amsterdam (vzr.) 26 maart 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4286 (*Holland Destination Travel Service/HDS Holland*).

1290 Rb. Den Haag 25 september 2019, IEF 18713 (*Arjan van Vliet Hoveniersbedrijf/AVV Hoveniers*), rov. 4.10.

1291 Steinhauser in zijn annotatie bij HR 13 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:AC3229, *BIE* 1990, 88 (*Cow Brand I*), die ook verwijst naar de beschikking van de HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*).

1292 Rb. Almelo (vzr.) 24 maart 2003, ECLI:NL:RBALM:2003:AF6519 (*Tuinwacht/Groenwacht*), rov. 10.

kende partij mag worden verwacht dat hij meer afstand neemt van de naam van de ander, aangezien verwarringsgevaar eerder te duchten is.[1293] Een vergelijkbaar geval doet zich voor wanneer de latere gebruiker van een handelsnaam zich gaat vestigen op een fysieke locatie waar de onderneming met de oudere handelsnaam eerder was gevestigd.[1294] In beide situaties zal het publiek eerder dan normaal in de veronderstelling komen dat zij van doen heeft met dezelfde onderneming of een commercieel verbonden onderneming. Tot slot kan de situatie zich voordoen dat een partij die veroordeeld is om bepaald handelsnaamgebruik te staken, het gebruik van de domeinnaam waar de verboden handelsnaam onderdeel van uitmaakt voortzet door deze domeinnaam door te linken naar een nieuwe website met een andere domeinnaam. Hoewel in paragraaf 4.9.2 werd beschreven dat het gebruik van een domeinnaam louter om door te linken naar een ander domein, waarop de oorspronkelijk ingevoerde domeinnaam niet wordt gebruikt en ook niet meer zichtbaar is in de adresbalk, niet kwalificeert als handelsnaamgebruik, wordt een dergelijk gebruik na een rechterlijk verbod in de rechtspraak toch wel eens gekwalificeerd als een overtreding van een opgelegd handelsnaamrechtelijke verbod.[1295]

8.15.5. Territoriale reikwijdte van het verbod c.q. het gebod tot wijziging

Het grote verschil tussen het merkenrechtelijke verbod en het handelsnaamrechtelijke verbod is dat in de merkenzaken het ingeroepen recht (waarop inbreuk wordt gemaakt) zich uitstrekt over een vastomlijnd territoir (in ons geval het territoir van de Benelux of de Europese Unie). Het recht op de handelsnaam dat aan de verbodsvordering ten grondslag ligt heeft in de huidige systematiek echter geen vastomlijnde territoriale bescherming. Hoewel in de meeste tegenwoordige handelsnaamzaken geen sprake meer is van twee lokaal opererende ondernemingen die elkaar alleen in een beperkt deel van Nederland in de weg zitten, doet die 'klassieke' situatie zich toch nog met regelmaat voor. Het gaat daarom te ver om aan te nemen dat de ingeroepen handelsnaam in beginsel in heel het land bescherming geniet en het verbod zich ook steeds over heel het land zou moeten uitstrekken.

Wanneer men teruggrijpt op de handelsnaamrechtelijke grondgedachte dat er op zich niets op tegen is dat één en dezelfde handelsnaam door verschillende partijen in Nederland gevoerd wordt zolang daardoor maar geen verwarring te duchten is, is het niet noodzakelijkerwijs gewenst dat aan de latere overeenstemmende handelsnaam die verwarring wekt, een verbod voor heel Nederland wordt opgelegd. Sterker nog, in het oog moet worden gehouden dat de bevoegdheid van de handelsnaamgerechtigde om een verbod te vorderen op de voet van artikel 5 Hnw is verleend om de gebruiker van de handelsnaam de mogelijkheid te bieden om zijn specifieke handelsnaamrechtelijke belangen als zodanig te beschermen. Dat wil zeggen, dat hij de kans krijgt om zeker te stellen dat zijn handelsnaam niet in zijn gebruiksfunctie wordt geschaad. De uitoefening van die bevoegdheid moet der-

1293 Hof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, IEPT20170221 (*TSO*), rov. 5.19; Hof 's-Hertogenbosch 7 februari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BH3038 (*Bloks/Blok&Boeije*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 10 oktober 2019, IEF 18763 (*Nicomax/Nico-Fastening*), rov. 4.7-4.13; Rb. Zeeland-West-Brabant (vzr.) 21 oktober 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 (*King Cuisine*); Rb. Den Haag (vzr.) 21 mei 2013, IEF 12676 (*Wolfrat Boten/Rederij WK*); Rb. Zutphen (vzr.) 18 februari 2009, IEF 7629 (*Zonweringspecialist X*); Rb. Dordrecht (vzr.) 14 augustus 2008, ECLI:NL:RBDOR:2008:BE0060 (*De Ruijter Bandenservice*). In Rb. Zutphen (vzr.) 20 februari 2007, ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ8931 (*Cartridge World*), rov. 5.8 werd overwogen dat na de beëindiging van een franchiserelatie van de opgezegde partij mocht worden verlangd dat deze, naast een afwijkende naam, ook een andere kleurstelling zou hanteren om verwarring te voorkomen. In Rb. Amsterdam (vzr.) 26 maart 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4286 (*Holland Destination Travel Service/HDS Holland*).

1294 Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 7 april 2009, IEPT20090407 (*La Pasión/Passie*); Rb. Zutphen (vzr.) 18 februari 2009, IEF 7629 (*Zonweringspecialist X*).

1295 Rb. Den Haag (vzr.) 20 maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:3145, *IER* 2013, 45, m.nt. Kupecz (*Scallywags*).

halve beperkt blijven tot de gevallen én tot het territoir waarin het gebruik van de overeenstemmende handelsnaam door een ander, verwarring wekt met zijn handelsnaam, althans in ieder geval tot het territoir waar de handelsnaam van de eisende partij bescherming geniet.[1296]

Sporadisch wordt een territoriaal beperkt verbod opgelegd.[1297] Dat kan van groot belang zijn voor de gedaagde, bijvoorbeeld in de situatie waarin de handelsnaam van de eisende partij slechts plaatselijke betekenis heeft maar wordt opgetreden tegen een landelijk (of internationaal) opererende onderneming. In die situatie heeft de gedaagde, die een verbod aan de broek krijgt, er belang bij om te weten hoe ver het aan hem opgelegde verbod in territoriaal opzicht reikt. Het enkele feit dat de gedaagde met zijn handelsnaam in heel Nederland actief is, zou in ieder geval niet een landelijk verbod moeten rechtvaardigen.[1298] Toch is niet ondenkbaar dat een verbod zonder territoriale beperking, in beginsel werking heeft voor het gehele territoir van Nederland, en dat een territoriale beperking ofwel op vordering van de eiser ofwel op eigen initiatief door de rechter moet worden gerealiseerd.[1299|1300]

Vergelijkbare overwegingen doen zich voor bij het vaststellen van de soort ondernemingsactiviteiten die onder het verbod vallen. Immers, evenals het uitgangspunt dat twee dezelfde handelsnamen in Nederland naast elkaar kunnen bestaan wanneer zij in een ander territoir worden gebruikt, is ook het uitgangspunt dat geen handelsnaamrechtelijk bezwaar bestaat wanneer

---

1296 Immers, de te verbieden gedragingen betreffen niet alleen het onrechtmatig handelen dat gedaagde reeds heeft begaan, maar ook het onrechtmatig handelen dat gedaagde dreigt te begaan; Van Nispen 1978, p. 408-409. Het enkele feit dat gedaagde op het moment van het vonnis slechts actief is in een zekere stad of provincie, is op zichzelf geen reden om het verbod niet te laten uitstrekken over een groter territoir, zoals over heel Nederland. Die aanleiding bestaat m.i. wel als de eisende partij zelf geen recht op de handelsnaam heeft in een zeker deel van Nederland of wanneer de dreiging van onrechtmatig gebruik aldaar ontbreekt. Het verbod dient zich niet uit te strekken over dat territoir.

1297 Enkele voorbeelden waar wel een territoriaal beperkt verbod werd opgelegd: Hof Arnhem 1 februari 2005, kenbaar uit HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU4616, *BIE* 2006, 89 (*Life Fit Centre Hengelo*): verbod voor de vestigingen in het arrondissement Almelo; Hof 's-Hertogenbosch 7 februari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BH3038 (*Bloks/Blok&Boeije*): verbod beperkt tot Oss. Rb. Midden-Nederland (vzr.) 9 september 2015, IEF 15235 (*Nefkens Leeuw*): verbod voor de regio's Amersfoort en Utrecht; Rb. Oost-Brabant 4 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4802 (*City Hotel/City Resort Oss*): verbod beperkt tot de Gemeente Oss; Rb. Rotterdam (vzr.) 30 december 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BG8588 (*La Vita/La Vita Mode*): wel verbod voor winkel in Maassluis, niet voor winkel in Brielle; Rb. Arnhem (vzr.) 11 januari 2002, ECLI:NL:RBARN:2002:AD8056, *IER* 2002, 20, m.nt. Gielen (*De Gelderse Poort*): verbod voor zover gedaagde voor haar schip 'De Gelderse Poort' een vergunning voor een vaste ligplaats zal krijgen aan de Eurosteiger te Millingen aan de Rijn en zij van de vergunning gebruikmaakt; Rb. Haarlem (vzr.) 17 maart 1986, ECLI:NL:RBHAA:1986:AM1120 (*Desiree/Daisy Mode*): geen verwarringsgevaar bij twee zaken in Zaandam, ten overvloede wordt opgemerkt dat het gevorderde verbod voor Noord-Holland en Zuid-Holland te onbepaald is omdat niet elke vestiging op een willekeurige plaats in de provincie onrechtmatig zou zijn.

1298 Onjuist acht ik Rb. Zeeland-West-Brabant 18 mei 2016, IEF 16003 (*Homeparts*) waarin een verbod voor heel Nederland wordt opgelegd omdat gedaagde via haar webshop in heel Nederland actief is en dus ook in het (geografisch beperktere) gebied van eisers. Vanzelfsprekend kan men wel te maken krijgen met allerhande executieperikelen wanneer aan een onderneming een in territoriaal opzicht beperkt verbod wordt opgelegd en deze onderneming zich vanaf dat moment dient te onthouden van gebruik van die handelsnaam aldaar, ook via het internet. Het zal soms praktisch ondoenlijk zijn om het handelsnaamgebruik in slechts een deel van het land te staken.

1299 Vgl. in Benelux-merkenrechtelijke zin BenGH 13 juni 1994, ECLI:NL:XX:1994:AM2079, *NJ* 1994, 665, m.nt. Verkade (*Renault/Reynolds*) en over dit onderwerp ook Hemmer in zijn commentaar bij HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, B9 9968 (*DHL/Chronopost*), die uit de uitspraak afleidt dat ook in het (Unie)merkenrecht een territoriale beperking van het verbod niet alleen mogelijk, maar zelfs vereist is wanneer het gebruik van het overeenstemmende teken niet overal in het territoir afbreuk aan de merkfuncties doet.

1300 Voor de volledigheid merk ik op dat het verbod, gelet op het nationale bereik van de Hnw, niet tot buiten de landsgrenzen van Nederland kan reiken. Een onderneming kan hooguit door een verbod geraakt worden voor wat betreft het gebruik van de handelsnaam in Nederland (of de onderneming nu een Nederlandse of buitenlandse onderneming is).

de handelsnaam "DE BRANDERIJ" wordt gebruikt door een restaurant en een winkel in verlichtingsapparatuur in dezelfde regio. Het kan wenselijk zijn om een verbod te beperken tot bepaalde activiteiten.[1301]

8.15.6. Een redelijke termijn voor naleving van het verbod c.q. het gebod tot wijziging

Een verbod kan ingrijpende gevolgen hebben. Soms wordt een handelsnaam waar al meerdere jaren een onderneming onder gedreven wordt, in een keer onrechtmatig verklaard. Dat kan betekenen dat een onderneming wordt gedwongen om meerdere fysieke winkels een nieuwe identiteit te geven en dat reclamebedrukkingen op vervoersmiddelen en websites moeten worden aangepast. Daarnaast is de handelsnaam drager geworden van goodwill. Die goodwill dreigt verloren te gaan wanneer de onderneming bevolen wordt het gebruik van zijn handelsnaam te staken. In die omstandigheid kan het van groot belang zijn om een redelijke termijn te krijgen waarbinnen de rechterlijke verbod moet worden uitgevoerd. Daar zal de in het ongelijk gestelde partij echter wel zelf om moeten vragen en hij zal aannemelijk moeten maken waarom die langere periode rechtvaardig is.[1302] Het is geen gegeven dat een dergelijk verzoek wordt ingewilligd. In het verleden werd wel aangenomen dat, gelet op het algemeen belang dat bij artikel 5 Hnw gemoeid is, niet tegemoetgekomen hoeft te worden aan het belang van de latere gebruiker van een verwarringwekkend overeenstemmende handelsnaam om een termijn te krijgen om een naamswijziging door te kunnen voeren.[1303] Eerder heb ik al benadrukt dat het algemeen belang bij de toepassing van artikel 5 Hnw een steeds minder grote rol speelt. Een principieel bezwaar tegen het verlenen van een *terme de grace* bestaat dan ook niet, tenzij men principieel van mening is dat een onrechtmatige daad of verwarring(sgevaar) direct moet worden beëindigd. Denkbaar is eveneens dat het verbod wel direct na betekening van het vonnis zal gelden maar dat de dwangsomverplichting pas na verloop van enige tijd zal gaan lopen.[1304]

8.15.7. Het verbod c.q. gebod geldt voor de onderneming

Het is van belang om op te merken dat hoewel het verbod in de het vonnis of arrest wordt opgelegd aan de vennootschap die partij is in de procedure, het in beginsel de onderneming is die onder de onrechtmatige handelsnaam wordt gedreven, die door het verbod getroffen wordt.[1305] Hoewel het onderscheid tussen de vennootschap en de door de vennootschap gedreven ondernemingen vaak

---

1301 Hof Amsterdam 9 juni 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2200 (*IFN/IBN*). Een enkele maal wordt ook overwogen dat verwarringsgevaar zich op het moment van de uitspraak niet voordoet, maar wordt gedaagde er 'alvast' van op de hoogte gebracht dat zij wel onrechtmatig zou handelen als zij in de toekomst meer richting de bedrijvigheid van eiseres trekt; vgl. Rb. Amsterdam 17 januari 2007, IEF 3293 (*Ticketplus/Ticketsplus*).

1302 Een omstandigheid die meespeelt bij de beoordeling door de rechter of een langere termijn rechtvaardig is, zal veelal gelegen zijn in het belang om executiegeschillen te voorkomen. In Hof 's-Hertogenbosch 24 oktober 1989, ECLI:NL:GHSHE:1989:AD0922 (*Horyon*) werd een langere termijn gerechtvaardigd geacht omdat de eisende partij vier jaar had gewacht met het aanhangig maken van een procedure.

1303 Hof Amsterdam 10 november 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM3174, *BIE* 1996, 7, m.nt. Boekman (*Van der Hoek*); Rb. Gelderland (vzr.) 12 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3274 (*ORGA Bouw*).

1304 In Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2418, *IER* 2014, 64, m.nt. Pinckaers (*Recticel/Swiss Sense*) werd een termijn gegund van zes maanden na betekening van het vonnis. In Rb. Noord-Holland (ktr.) 17 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7112 (*Thuiszorg de Zonnestraal*) werd gedaagde drie maanden gegund in plaats van de verzochte zes maanden. In Rb. Rotterdam 29 september 2018, IEF 17997 (*Lawfox/LawFort*) werd een termijn van twee weken gegund om aan het vonnis te voldoen. In Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 22 juli 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AT6361 (*Vierling*) ging de dwangsom pas na vier weken lopen. In Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 15 juli 1991, ECLI:NL:RBSGR:1991:AM1656 (*Sien Sien/Sun Sien*) kreeg gedaagde twee maanden.

1305 Uitsluitend voor zover het het voeren van die handelsnaam op het grondgebied van Nederland betreft.

niet wezenlijk zal zijn, kan wel degelijk een belangrijk onderscheid tussen beiden bestaan. Het ondernemingsbegrip in de Hnw, dat niet slechts doelt op een specifieke juridische structuur maar op elk georganiseerd verband dat in het economisch verkeer actief is,[1306] laat ruimte voor een andere benadering. Dit wordt geïllustreerd door de (uitzonderlijke) zaak *Gaswacht*.[1307]

In de betreffende kwestie was krachtens artikel 5 Hnw aan een B.V. een verbod opgelegd om een handelsnaam te voeren waar het woord 'GASWACHT' onderdeel van uitmaakte. Nadat de B.V. vergat appel in te stellen tegen deze beslissing sloot zij met een zustervennootschap een overeenkomst die onder meer inhield dat deze zustervennootschap de activiteiten van de B.V. (al dan niet tijdelijk, totdat de B.V. de handelsnaam weer kon voeren) zou voortzetten onder de (verboden) handelsnaam met daarin de aanduiding GASWACHT. Deze overeenkomst werd gesloten met het doel om het rechterlijk verbod te omzeilen. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het hof dat de zustervennootschap daarmee (zelfstandig) het verbod overtrad. Het aan de B.V. als onderneming in de zin van de Hnw opgelegde verbod moet geacht worden tevens een verboden karakter te geven aan de activiteiten van de zustervennootschap, voor zover deze zich ertoe leent dat van haar gebruik wordt gemaakt om in weerwil van het verbod te komen tot een voortzetting van de activiteiten van voormelde onderneming onder de handelsnaam met de aanduiding GASWACHT.[1308] Overigens handelde de B.V. aan wie het verbod is opgelegd, ook zelf in strijd met voormeld verbod.

Met een mogelijke 'doorwerking' van een aan een andere vennootschap opgelegd verbod moet ook rekening worden gehouden in andere gevallen. Zoals in het geval dat een onderneming, tezamen met haar handelsnaam, onder bijzondere titel wordt overgedragen aan een ander. Uit de artikelen 3, 4 en 5 Hnw volgt al dat deze rechtsopvolger slechts een beroep kan doen op de prioriteit van het gebruik van die handelsnaam voor zover deze door de rechtsvoorganger rechtmatig werd gebruikt. Immers, de handelsnaam kan slechts worden overgedragen met de restrictie van de bevolen verandering.[1309]

Dit kan potentieel vergaande gevolgen hebben. Op basis van de aangehaalde rechtspraak van de Hoge Raad is verdedigbaar dat de rechtsopvolger moet waken voor een in het verleden aan de onderneming opgelegd verbod. Een vergelijkbare situatie is denkbaar bij franchisesystemen of in vergelijkbare licentieverhoudingen. Wanneer de handelsnaam binnen de franchiseformule geacht moet worden te zijn gevoerd voor de onderneming van de franchisegever, kan een handelsnaamrechtelijk verbod aan de (onderneming van de) franchisegever mogelijk ook consequenties hebben voor de franchisenemers die immers onder omstandigheden *dezelfde* onderneming drijven.

1306 Zie paragraaf 4.1 en 4.2.

1307 HR 19 september 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2431, *NJ* 1998, 255 en 256, m.nt. Maeijer, *AA* 1998, p. 830, m.nt. Raaijmakers (*Gaswacht*).

1308 Het betreft hier niet een geval van vereenzelviging van rechtspersonen waarbij het formele identiteitsverschil tussen twee vennootschappen wordt weggedacht. Vereenzelviging of misbruik van identiteitsverschil wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aangenomen (HR 9 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1752 (*Krijger/Citco*); HR 13 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7480, *NJ* 2000, 698, m.nt. Maeijer (*Rainbow*)). Het geval waarbij gehandeld wordt 'in strijd met' een aan een andere, verbonden vennootschap opgelegd verbod, zal die drempel niet snel halen; vgl. Hof Den Haag 5 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4696, *IER* 2014, 19, m.nt. Eijsvogels (*Action Nederland/AD Inkoop*). De in HR 19 september 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2431 (*Gaswacht*) verkozen benadering komt in de praktijk echter vrijwel op hetzelfde neer.

1309 Zie ook Raaijmakers in zijn annotatie bij HR 19 september 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2431, *AA* 1998, p. 830 (*Gaswacht*), met verwijzing naar Rb. Rotterdam 16 november 1949, NJ 1950, 405 en HR 19 december 1927, ECLI:NL:HR:1927:131, *NJ* 1928, 187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe I*).

8.16. Overige vorderingen

8.16.1. Maatregelen voortvloeiende uit de Handhavingsrichtlijn

In aanvulling op de mogelijkheid van een verbodsvordering ex artikelen 3, 4, 5, 5a en 5b Hnw, bevatten de artikelen 6b en 6c Hnw enkele aanvullende civielrechtelijke maatregelen die op vordering van de eisende partij kunnen worden opgelegd.

Krachtens artikel 6b Hnw kan de voorzieningenrechter de gedaagde, op vordering van de eisende partij, bevelen om zekerheid te stellen voor een eventuele schadeloosstelling van de rechthebbende in de bodemprocedure. Onder de voorwaarde van zekerheidstelling kan gedaagde vervolgens het gebruik van de vermeend met artikel 5 of 5a Hnw strijdige handelsnaam tijdelijk voortzetten. De voorzieningenrechter zal uiteraard slechts tot toewijzing van deze vordering komen wanneer hij onvoldoende overtuigd is van de toewijsbaarheid van de verbodsvordering. Artikel 6b Hnw vormt de implementatie van artikel 9 lid 1 onderdeel a van de Handhavingsrichtlijn.

Artikel 6c lid 1 Hnw maakt het mogelijk om in passende gevallen schadevergoeding abstract – losgekoppeld van de werkelijke vermogenspositie van de handelsnaamgerechtigde – vast te stellen op een forfaitair bedrag (artikel 13 Handhavingsrichtlijn) en, in lid 2, om de gedaagde te bevelen om op kosten van gedaagde, passende maatregelen te treffen om informatie over het rechterlijk vonnis onder het publiek te verspreiden. Lid 2 vindt zijn oorsprong in artikel 15 Handhavingsrichtlijn.[1310|1311] De maatregelen uit artikel 6c Hnw kunnen alleen in dagvaardingsprocedures worden gevorderd. In de literatuur wordt daar overigens wisselend over gedacht. Van Nispen e.a. menen, zo maak ik op uit de in voetnoot 1310 geciteerde overweging, dat de wettelijke sanctiemogelijkheden niet automatisch voor de rekestprocedure van artikel 6 Hnw én voor andere handelsnaamprocedures gelden. Verkade is, mede gelet op de plaatsing van de mogelijkheid tot het vorderen van forfaitaire schade in artikel 6c, wat terughoudend, maar lijkt ook van mening dat de dagvaardingsprocedure de geëigende route is.[1312] Van Oerle meent dat de forfaitaire schadevergoeding wel in de rekestprocedure van artikel 6 Hnw kan worden verzocht.[1313] Ik ben het met Van Oerle oneens en meen dat geen ruimte is voor een dergelijke schadevergoedingsvordering in de rekestprocedure van artikel 6 Hnw, evenmin als voor de reguliere, concrete schadevergoedingsclaim.[1314] Artikel 6 Hnw bepaalt expliciet dat alleen de wijziging van de handelsnaam kan worden verzocht in de rekestprocedure en dat deze mogelijkheid om wijziging van de handelsnaam te verzoeken, "zijn vordering krachtens titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek" onverlet laat. Die vordering krachtens Titel 3 van Boek 6 BW is in ieder geval de vordering tot vergoeding van schade die is geleden als gevolg van de onrechtmatige daad bestaande

---

1310 *Anders*: Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 260, meer specifiek voetnoot 166, die overwegen dat art. 15 Handhavingsrichtlijn "*niet in de Hnw is geïmplementeerd voor de bijzondere procedure ex art. 6 Hnw (noch voor andere handelsnaamprocedures)*". Die opmerking was overigens (nog) wel juist ten tijde van de aangehaalde beschikking van HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU4616 (*Life Fit Centre Hengelo*).

1311 Volgenant 2016, p. 264, wijst er terecht op dat deze rechterlijke bevoegdheid voor de implementatie van de Handhavingsrichtlijn al op basis van ongeschreven recht aan de rechters toekwam.

1312 Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 6c Hnw. Kennelijk ziet Verkade art. 6c als onderdeel van art. 6 Hnw. Uit de toelichting bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn volgt geenszins dat deze plaatsing in het nieuwe art. 6c Hnw een bewuste keuze is geweest met juridische consequenties. De keuze lijkt veeleer ingegeven door de wenselijkheid om alle civielrechtelijke maatregelen en procedurele aspecten gecentreerd in de Hnw op te nemen.

1313 Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 455.

1314 Dat in de rekestprocedure geen schadevergoeding kan worden gevorderd staat niet ter discussie; zie ook Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 467.

in het voeren van een ongeoorloofde handelsnaam. De schadevergoedingsvordering dient bij dagvaarding te worden ingesteld. Nu artikel 6c Hnw niet specifiek bepaalt dat voor de vordering tot forfaitaire schadevergoeding een ander regime geldt, moet ook deze vordering bij dagvaarding worden ingesteld.

Het opleggen van de maatregel van artikel 6c lid 2 Hnw tot het verspreiden van informatie over de uitspraak waarin is bepaald dat een handelsnaam verwarringwekkend overeenstemt met een eerder rechtmatig gevoerde handelsnaam is eveneens aan de gewone rechter voorbehouden. Dit blijkt reeds uit het gebruik van het woord "vorderen" in het artikellid, hetgeen in zijn algemeenheid een duidelijk indicatie vormt dat de dagvaardingsprocedure de geëigende route is.[1315]

De gepubliceerde rechtspraak laat zien dat in de meeste handelsnaamrechtelijke kwesties hoofdzakelijk gestreden wordt om de vraag of een verbod opgelegd moet worden en dat de nevenvorderingen slechts sporadisch in de procedure worden betrokken.[1316][1317] De artikelen 6b en 6c Hnw, en in algemene zin de vorderingen tot schadevergoeding, spelen in de handelsnaamrechtelijk rechtspraak een minder grote rol. Dat heeft te maken met het feit dat veel handelsnaamrechtelijke conflicten aan de kortgedingrechter worden voorgelegd, dat in de meeste gevallen de dreigende schade groter is dan de reeds geleden schade,[1318] dat voor toewijzing van schadevergoeding anders dan voor het verbod, naast het bestaan van de schade ook toerekenbaarheid van de inbreuk – in de zin dat de inbreukmaker zich bewust was of behoorde te zijn – aannemelijk gemaakt moet worden,[1319] en dat de schade die het rechtstreekse gevolg is van een handelsnaamschending niet eenvoudig vast te stellen is.[1320][1321] Hoewel artikel 6c Hnw voorziet in de mogelijkheid van forfaitaire schadevergoeding als alternatief voor vergoeding van con-

---

1315 Van de Hel-Koedoot, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering* 2018, art. 78 Rv, aant. 2.

1316 Rb. Gelderland 29 januari 2020, IEF 18984 (*Motech*); Rb. Gelderland (vzr.) 4 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1091 (*Bincx/Binx*); Rb. 's-Hertogenbosch 12 mei 2010, ECLI:NL:RBSHE:2010:BM5222 (*Boco Chemie/CWS Boco*), bekrachtigd door Hof 's-Hertogenbosch 7 februari 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:569. In laatstgenoemde zaak werd op de voet van art. 6c lid 2 Hnw publicatie van het vonnis bevolen. De krachtens art. 6c lid 1 Hnw gevorderde forfaitaire schadevergoeding werd in beide instanties afgewezen, omdat geen aanknopingspunt was gegeven waaraan het door eiseres gevorderde forfaitaire bedrag van €500.000 kon worden gerelateerd. Ook in deze zaak volgde verwijzing naar de schadestaatprocedure. Ik ben geen gepubliceerde rechtspraak tegengekomen waar een beroep werd gedaan op art. 6b Hnw. In de merkenrechtelijke literatuur wordt eveneens beschreven dat art. 2.22 lid 3 sub c BVIE (de merkenrechtelijke tegenhanger van art. 6b Hnw) vrijwel niet wordt toegepast; Geerts, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 2.22 BVIE, aant. 4.

1317 Hoewel ik het met Volgenant (Volgenant 2016, p. 264) eens ben dat de in art. 6c lid 2 Hnw neergelegde maatregel iets anders is dan een rectificatie, wijs ik op Rb. Almelo (ktr.) 8 juni 2007, IEPT20070608 (*Iets Anders*) – overigens vóór de implementatie van art. 6c Hnw –, waarin de kantonrechter de inbreukmakende partij zonder onderbouwing beval tot het verspreiden van een rectificatie. Ik meen dat een grondslag voor die vordering in een rekestprocedure ontbreekt.

1318 Haardt 1969, p. 143.

1319 Deurvorst 1994, p. 17-22 en 57. Deurvorst wijst erop dat bij gebreke van uit bijzondere wetten voortvloeiende beperkingen of specifieke voorwaarden, het gemene recht de bijzondere wetten op het gebied van de mogelijkheid van schadevergoeding aanvult. In tegenstelling tot vele andere bijzondere IE-wetten lijkt toerekenbaarheid bij een schending van de Handelsnaamwet niet gegeven. Zie ook de MvT bij de implementatie van de IE-Handhavingsrichtlijn: *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 16, waarin is opgemerkt dat het facultatieve art. 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn, dat voorziet in schadevergoeding in het geval de inbreukmaker niet wist of behoorde te weten dat hij inbreuk pleegde, niet wordt geïmplementeerd omdat het op gespannen voet staat met de voorwaarde dat er toerekenbaarheid dient te zijn voor schadevergoeding.

1320 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 151; Polak 1938, p. 497.

1321 Ook in handelsnaamrechtelijke bodemprocedures wordt veelal geen concreet schadebedrag gevorderd maar – in voorkomend geval – schadevergoeding op te maken bij staat. Vgl. Rb. Midden-Nederland 29 januari 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:206 (*Spruit/Spruitt*).
Het is mij niet bekend in welke mate de schadestaatprocedures vervolgens ook werkelijk worden gevoerd.

crete schade, is niet beoogd te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding.[1322] Er moeten dus aanknopingspunten zijn voor de hoogte van de gevorderde forfaitaire schadevergoeding. Juist om een oplossing voor die problematiek te bieden is in veel andere IE-regimes gekozen voor de mogelijkheid om in plaats van schadevergoeding winstafdracht te vorderen. Het is echter begrijpelijk dat de wetgever de mogelijkheid van winstafdracht minder goed vindt passen bij het handelsnaamrecht dan bij het auteursrecht, merkenrecht of modellenrecht, waar veelal het aantal inbreuken, en de omvang van de totale inbreuk, is vast te stellen op basis van het aantal verhandelde inbreukmakende voorwerpen. Daarmee vormt de door de inbreukmaker genoten winst dan een passende maatstaf voor de begroting van schade.[1323] De schade als gevolg van de handelsnaamschending zal dus zoveel mogelijk concreet moeten worden vastgesteld. Onder omstandigheden kan bij het vaststellen van de omvang van de schade de voorlopige maatregel van bewijsbeslag (ex artikel 1019b juncto 843a Rv) dienstig zijn.[1324]

Tot slot is het in procedures op de voet van artikel 5 of 5a Hnw mogelijk om te vorderen dat de (overwegend) in het ongelijk gestelde partij tot vergoeding van de gemaakte proceskosten zal worden veroordeeld. Deze vordering wordt ingesteld op de voet van artikel 1019h Rv. Anders dan de hierboven beschreven maatregelen die uit de Handhavingsrichtlijn voortvloeien kan deze vordering zowel in de dagvaardingsprocedure als in de kantonrechtersprocedure van artikel 6 Hnw worden ingesteld.[1325] In de Memorie van Toelichting bij de inwerkingtreding van Titel 15 Rv is toegelicht dat de Handhavingsrichtlijn alleen op de procedures krachtens de artikelen 5 en 5a Hnw van toepassing is omdat die geschillen weinig afwijken van de andere intellectuele eigendomsrechten. Een vraag die in de rechtspraak nog niet beantwoord is, is in hoeverre de bepalingen van Titel 15 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (waaronder de regeling aangaande de volledige proceskosten) ook van toepassing zijn wanneer de licentienemer een beroep doet op artikel 5 of 5a Hnw. De aangehaalde uitspraak van de Hoge Raad inzake *LMR Advocaten* lijkt de mogelijkheid in ieder geval niet uit te sluiten. Ik zou menen dat Titel 15 Rv in die gevallen ook toepasselijk is omdat de licentienemer in wezen een *eigen* zelfstandig belang nastreeft met de handhavingsactie dat gelijkgesteld kan worden aan het belang van de rechthebbende op het intellectuele eigendomsrecht die bescherming zoekt tegen inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht dat wordt ontleend aan het voeren van een handelsnaam. De wetsgeschiedenis, literatuur en rechtspraak laten zich hier niet over uit.

8.16.2. Geen grondslag voor overdracht domeinnaam bij handelsnaamschending

Voor het handelsnaamrecht is de Handhavingsrichtlijn overigens maar beperkt geïmplementeerd. Verschillende maatregelen die voor andere intellectuele eigendomsrechten gelden, zoals inbeslagname of afgifte van inbreukmakende goederen, terugroeping uit het handelsverkeer of vernietiging van inbreukmakende zaken maar ook een vordering tot afdracht van door de inbreuk genoten winst, gelden niet voor het handelsnaamrecht. De nationale wetgever oordeelde dat deze maatregelen in handelsnaamzaken moeilijk denkbaar waren en doorgaans niet aan de orde zullen zijn.[1326]

1322 Hof 's-Hertogenbosch 7 februari 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:569 (*Boco Chemie/CWS Boco*).

1323 Hoewel ook daar steeds de vraag gesteld kan worden welk deel van de winst is genoten als gevolg van het geschonden recht.

1324 Hof 's-Hertogenbosch 30 mei 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA9007 (*EBM*).

1325 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*).

1326 MvT bij de implementatie van de IE-Handhavingsrichtlijn: *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 8-9.

Mede door deze keuze lijkt het juridisch-technisch niet mogelijk om wanneer het inbreukmakende handelsnaamgebruik bestaat in het gebruik van een handelsnaam in een domeinnaam, met een beroep op de Hnw de overdracht, of wijziging van de tenaamstelling van de domeinnaam te vorderen.

In de handelsnaamrechtelijke- en merkenrechtelijke rechtspraktijk wordt naast een verbod om nog inbreuk te maken, geregeld ook gevorderd dat de domeinnaam waarmee inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam of het merk, aan de rechthebbende zal worden overgedragen. Sterker nog, indien de rechter de inbreuk op de handelsnaam of het merk aannemelijk acht en een verbod oplegt, wordt meer dan eens de overdracht van de domeinnaam veelal ook toegewezen.[1327] Ook de Hoge Raad is in het arrest *Dungs/ITT*[1328] van die mogelijkheid uitgegaan:

> *"3.3.2 Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. Tot uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander. Vgl. HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning), rov. 3.4.3."*

De motivering van dit oordeel lijkt echter wat onvolledig. De Hoge Raad heeft zich niet uitgelaten over de vraag waarom, en op grond van welke wettelijke basis, het recht op de domeinnaam overdraagbaar is in geval van onrechtmatig handelen. Daar richt de kritiek van Van Engelen in zijn noot onder het arrest zich dan ook hoofdzakelijk tegen. In paragraaf 4.7.2 beschreef ik dat het geen gegeven is dat het recht op de domeinnaam als een overdraagbaar vorderingsrecht kwalificeert, gelet op de contractuele inrichting van het domeinnaamuitgiftesysteem dat SIDN hanteert. Als de conclusie zou zijn dat, zoals op basis van de SIDN-voorwaarden verdedigbaar, de overdracht van het recht op de domeinnaam uitgesloten moet worden geacht, betekent dat tevens dat de rechter de overdracht van de domeinnaam in de handhavingsfase niet langer kan uitspreken, omdat dan immers geen juridische grondslag bestaat voor een dergelijke overdracht.[1329] Daar zijn de rechtzoekenden niet bij gebaat. Steeds vaker is zichtbaar dat, aangewakkerd door de hier beschreven discussie, rechters aanleiding zien om niet de overdracht van de domeinnaam te bevelen, maar te gebieden om al datgeen te doen dat noodzakelijk is voor een wijziging van de tenaamstelling van de houder van de domeinnaam.[1330]

1327 Rb. Gelderland 29 januari 2020, IEF 18984 (*Motech*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 12 juni 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2684 (*ZorgDomein/Het Zorg Domein*); Rb. Den Haag (vzr.) 21 mei 2013, IEF 12676 (*Wolfrat Boten/Rederij WK*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4715 (*PIT/Bushman*). Aldus ook: Bosboom & Jeunink 2003, hoewel ten tijde van de publicatie van dat artikel nog de 'oude' SIDN-voorwaarden golden, en waarin de mogelijkheid van domeinnaamoverdracht open werd gelaten.

1328 HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221, *AA* 20190141, met kritische annotatie van Van Engelen (*ITT/Dungs*).

1329 Rb. Amsterdam (ktr.) 12 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2806 (*Newfysic*), rov. 3.18: *"Overdracht van een vorderingsrecht op SIDN bevelen, verhoudt zich mogelijk niet met de contractuele structuur waar SIDN zich van bedient, nu daar wordt gewerkt met contractvernieuwing. [...] Voor die beoordeling zal de rechtbank wel aansluiten bij het door de Hoge Raad [in ITT/Dungs] gebruikte, hiervoor weergegeven, beoordelingskader voor gedwongen overdracht van domeinnamen*."

1330 O.a. Rb. Gelderland (vzr.) 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4780 (*Colohouse*); Rb. Amsterdam (vzr.) 11 juli 2018, IEPT20180711 (*Bandit*).

In het merkenrecht is het mogelijk dat, wanneer een merkinbreuk wordt gepleegd door gebruik van een aan een geregistreerd merk overeenstemmende domeinnaam, bij wijze van schadevergoeding kan worden gevorderd dat de domeinnaam door de inbreukmaker wordt overgedragen aan de merkhouder. Een dergelijke vordering kan gebaseerd worden op artikel 2.21 lid 3 BVIE, waarin is bepaald dat "de rechter bij wijze van schadevergoeding op vordering van de merkhouder [kan] bevelen tot de afgifte aan de merkhouder, van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht". Nu het recht op een domeinnaam als goed dient te worden gekwalificeerd, bestaat een wettelijke overdrachtstitel die de basis vormt voor de vordering tot 'afgifte' van die domeinnaam. Een met artikel 2.21 lid 3 BVIE overeenstemmende bepaling ontbreekt in de Hnw. Aldus ontbreekt in de Hnw een grondslag voor toewijzing van een vordering tot overdracht of wijziging van de tenaamstelling van de domeinnaam aan de rechthebbende op de handelsnaam.[1331]

Brinkhof heeft in het verleden reeds de vraag opgeworpen of de Nederlandse wetgever zichzelf niet een te grote vrijheid heeft gegeven door de mogelijkheid van afgifte van inbreukmakende goederen niet in de Hnw te incorporeren.[1332] Hij vroeg zich af of er op basis van art. 59 TRIPs[1333] en de bepalingen van het Unieverdrag van Parijs voor Nederland geen verplichting bestond om een regeling tot afgifte van inbreukmakende goederen in de Hnw op te nemen. Ik ben het op zichzelf met Brinkhof eens dat die verplichting inderdaad bestaat. De TRIPs Overeenkomst (en zo ook de Handhavingsrichtlijn) voorziet in de verplichting aan lidstaten om te waarborgen dat rechtzoekenden de mogelijkheid hebben om te vorderen dat inbreukmakende goederen, en materialen en werktuigen waarmee inbreuk wordt gemaakt op het intellectuele eigendomsrecht, uit het handelsverkeer terug worden geroepen, definitief uit het handelsverkeer worden verwijderd, of worden vernietigd.[1334] Lidstaten mogen verdergaande maatregelen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten treffen dan waarin de Handhavingsrichtlijn voorziet, maar zij mogen er niet voor kiezen om bepaalde in de richtlijn opgenomen maatregelen niet te implementeren.[1335] De keuze van de Nederlandse wetgever om slechts een beperkte set maatregelen uit de Handhavingsrichtlijn in de Hnw te implementeren, is daarmee in strijd. De conclusie dat het recht op de handelsnaam, in de gevallen van artikelen 5 en 5a Hnw, kwalificeert als een recht van intellectuele eigendom en aldus valt binnen het bereik van de Handhavingsrichtlijn, dient tot gevolg te hebben dat de lidstaat vanaf dat moment niet de vrijheid heeft om bepaalde maatregelen uit de richtlijn wel en andere maatregelen niet in de Hnw te implementeren.[1336]

De corrigerende maatregelen uit artikel 59 van de TRIPs Overeenkomst en artikel 10 van de Handhavingsrichtlijn waarnaar wordt verwezen, betreffen evenwel niet de gevallen waarbij afgifte van inbreuk-

---

1331 Zie ook de annotatie van Van Engelen bij HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221, *AA* 20190141 (*ITT/Dungs*), p. 145. Teneinde de overdracht van de domeinnaam te bewerkstelligen is de handelsnaamgerechtigde dan aangewezen op de SIDN Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen. In die procedure is echter een gebruik of gebruik van de domeinnaam te kwader trouw vereist om de overdacht te bewerkstelligen.

1332 Brinkhof 1997, p. 281-283.

1333 Art. 59 TRIPs-Overeenkomst: "*Without prejudice to other rights of action open to the right holder and subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority, competent authorities shall have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article 46. In regard to counterfeit trademark goods, the authorities shall not allow the re-exportation of the infringing goods in an unaltered state or subject them to a different customs procedure, other than in exceptional circumstances.*"

1334 Art. 10 Handhavingsrichtlijn en art. 59 TRIPs-Overeenkomst.

1335 Vgl. art. 2 en art. 1 Handhavingsrichtlijn; Vrendenbarg 2018, p. 12.

1336 In gelijke zin Van der Laan 2007, p. 96 e.v.

makende goederen wordt gevorderd ten behoeve van eigen gebruik, en aldus als een vorm van alternatieve schadevergoeding. Het betreffen maatregelen ter beëindiging van de (dreigende) inbreuk. Niet artikel 10 van de Handhavingsrichtlijn, maar artikel 13 gaat over de mogelijkheid van schadevergoeding. Hoewel artikel 2.21 leden 1 en 2 BVIE voor het merkenrecht ingevoerd zijn bij de implementatie van artikel 13 van de Handhavingsrichtlijn, geldt dat artikel 2.21 lid 3 BVIE waarnaar hiervoor is verwezen als mogelijke wettelijke grondslag voor de vordering tot overdracht van de domeinnaam in geval van merkinbreuk, géén implementatie vormt van de Handhavingsrichtlijn.[1337|1338] Ik betwijfel ten zeerste of de mogelijkheid om een inbreukmakend goed (zoals onder omstandigheden een domeinnaam) uit het handelsverkeer te onttrekken, zoals begrepen in artikel 10 van de Handhavingsrichtlijn,[1339] zo ruim mag worden opgerekt dat daarmee in wezen de afgifte ten behoeve van eigen gebruik van de domeinnaam zou kunnen worden bewerkstelligd. Wellicht zou artikel 10 Handhavingsrichtlijn wel als basis kunnen dienen om de doorhaling van de domeinnaamregistratie te bewerkstelligen. Implementatie van de maatregelen uit de Handhavingsrichtlijn behoort derhalve alsnog te geschieden.[1340] In het synthesehoofdstuk, waarin ik tevens een voorstel tot aanpassing van de Hnw doe, zal ik dit meenemen.

Nu de maatregel van afgifte ontbreekt in de Hnw, is een andere grondslag nodig om de wijziging van de tenaamstelling van de domeinnaam waarmee inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam mogelijk te maken. Eventueel kan die mogelijkheid gevonden worden in een vordering tot alternatieve schadevergoeding ex art. 6:103 BW,[1341] uiteraard onder de voorwaarde dat schade zich voordoet en de rechter het gevorderde een passende maatregel acht. Het zou de rechtspositie van de gerechtigde tot de handelsnaam vanzelfsprekend ten goede komen wanneer een met artikel 2.21 lid 3 BVIE overeenstemmende afgiftebepaling ook in de Hnw zou worden opgenomen.

8.17. **Samenvatting**

Al in de voorbereidende werken bij de Hnw werd artikel 5 Hnw als de hoofdschotel van de wet aangeduid. Dat was een goede inschatting. Als we kijken naar de verzameling rechtspraak, in het bijzonder naar de rechtspraak van de afgelopen dertig jaar, dan kunnen we slechts concluderen dat vrijwel uitsluitend nog een beroep wordt gedaan op artikel 5 of 5a Hnw. De handelsnaamrechtelijke conflicten zijn dus beperkt tot conflicten tussen twee handelsnamen (of tussen merken en handelsnamen, waarover in Hoofdstuk 10 meer).

1337 Wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in werking getreden op 1 februari 2007, *Trb*. 2007, 1. Art. 2.21 lid 1 en 2 BVIE vormen de implementatie van art. 13 Handhavingsrichtlijn.

1338 Hetgeen in art. 2.21 lid 3 BVIE is bepaald, stond voor de implementatie van de Handhavingsrichtlijn al in art. 13bis van de Benelux Merkenwet en daarna in art. 2.22 lid 3 BVIE; vgl. T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 445; MvT bij de Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, 06-PIC(NO-013)NL, p. 2.

1339 En zoals bijvoorbeeld vastgelegd in art. 2.22 BVIE.

1340 In de MvT bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn: *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 9, overweegt de wetgever dat *"in de nieuwe titel 15 Rv geen van de bepalingen expliciet is uitgesloten van toepassing op handelsnaamprocedures"*. Echter, aangezien een deel van de maatregelen uit de Handhavingsrichtlijn niet in Titel 15 Rv maar in de specifieke IE-wetten werd geïmplementeerd, ontbreekt wel degelijk een basis voor die maatregelen in handelsnaamrechtelijke procedures.

1341 Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 28 september 2010, IEF 9140 (*Siladent*), rov. 4.67. Dit argument werd ook aangevoerd in Rb. Overijssel (vzr.) 18 december 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:3541 (*Smaak van Twente*), rov. 4.12. De voorzieningenrechter wees de vordering af omdat in kort geding geen plaats was voor toewijzing van een dergelijke schadevergoeding.

Voor een succesvolle handhaving van het recht op de handelsnaam is noodzakelijk dat de aanwezigheid van verwarringsgevaar bij het relevante publiek bewezen wordt. Bij de beoordeling van de vraag of verwarringsgevaar bestaat, dient niet alleen gekeken te worden naar de vestigingsplaats, naar de aard van de ondernemingen, en naar de overeenstemming tussen de handelsnamen, maar naar alle omstandigheden van het geval. Een wezenlijke rol speelt vandaag de dag het onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam.

In het handelsnaamrecht is de meerderheidsopvatting steeds geweest dat geen eis van onderscheidend vermogen bestaat. Die eis staat dan ook niet in de wet. Deze regel vormt een van de wezenlijke verschillen met het merkenrecht. Door deze discrepantie in de respectievelijke systemen is in de rechtspraak zichtbaar dat in een geschil een diametraal ander oordeel kan volgen afhankelijk van de vraag of een beroep wordt gedaan op merkenrechtelijke- dan wel handelsnaamrechtelijke bescherming. Voor deze verschillende benadering is vanuit historisch perspectief een verklaring te geven. Handelsnamen waren aanvankelijk vaak beschrijvend. Het recht op de handelsnaam leverde geen uitsluitend recht op en bescherming bestond niet in een vaststaand territoir maar de bescherming was in beginsel plaatselijk en beperkt tot het territoir waar de handelsnaam gekend werd. Door de plaatselijkheid van de bescherming was er een minder grote vrijhoudingsbehoefte in het handelsnaamrecht omdat de bescherming, te weten een aanspraak om op te treden tegen verwarring, onverlet liet dat overeenstemmende namen in de rest van het land gewoon zonder problemen gebruikt konden worden. De impact van een verbod op de mededinging was dus beperkt. Daarbij kwam dat de handelsnaam aanvankelijk slechts een identificatiefunctie had. Het teken diende ter aanduiding van een onderneming zonder dat de handelsnaam actief werd ingezet om goodwill mee op te bouwen, om waardevermeerdering te realiseren en de marktpositie te versterken. Die functies, die van oudsher wel aan het merk worden toegeschreven, gelden thans ook voor de handelsnaam. Ook de overige hierboven beschreven argumenten hebben aan kracht ingeboet.

Het bestaande verschil in benadering wringt met name wanneer men tevens moet vaststellen dat de komst van het internet een wezenlijk effect heeft gehad op het handelsverkeer en ook op de keuze van handelsnamen. Ondernemingen kiezen graag voor korte, generieke domeinnamen, omdat deze de vindbaarheid op het internet vergroten. Omdat gebruik van domeinnamen snel als handelsnaamgebruik wordt gekwalificeerd bestaat een groot aantal sterk overeenstemmende maar weinig onderscheidende tekens die kwalificeren als handelsnamen.

De vaststelling van het verwarringsgevaar is van oudsher een feitelijke vraag geweest. Er lijkt evenwel een trend zichtbaar waarbij het verwarringsgevaar steeds meer op normatieve wijze wordt beoordeeld. Met het groeiend aantal ondernemingen in dezelfde branches, ligt verwarring bovendien vrijwel steeds op de loer. Dit geldt in het bijzonder daar waar ondernemingen ervoor kiezen om handelsnamen te voeren die in hoge mate beschrijvend (en inherent niet-onderscheidend) zijn voor de activiteiten die de onderneming ontplooit. Als het ook bij die niet-onderscheidende handelsnamen puur op het bestaan van feitelijk verwarringsgevaar zou aankomen, zou de beschermingsomvang van beschrijvende, niet-onderscheidende handelsnamen te omvangrijk worden. Voor de conflicten tussen twee beschrijvende handelsnamen moet worden beoordeeld of het verwarringsgevaar, verboden verwarringsgevaar is. Daarvan is sprake als de ingeroepen handelsnaam door het gebruik in het economisch verkeer zodanig onderscheidend vermogen heeft verworven dat gesproken kan worden van en beschermenswaardige bekendheid. De rechtspraak laat zien dat die toets niet altijd concreet wordt uitgevoerd. Aan de latere gebruiker wordt

van oudsher een verplichting opgelegd om en naam te kiezen die voldoende afwijkt van reeds gevoerde handelsnamen, hetgeen de positie van de eerste gebruiker van de handelsnaam ten opzichte van latere handelsnamen vrij sterk maakt.

In de eerdere hoofdstukken zagen we al dat handelsnamen steeds vaker een belangrijk commercieel instrument met een commerciële, exploiteerbare waarde vormen en dat een trend waarneembaar is dat bij gebruikers van handelsnamen veelal de opvatting heerst dat zij een zeker 'alleenrecht' op die handelsnaam hebben (Hoofdstuk 6). Dit heeft geleid tot een toename van het aantal conflicten waarbij een beroep werd gedaan op artikel 5 Hnw. Het handelsnaamrecht lijkt dan ook minder een middel ter ordening van het economisch verkeer in brede zin (Hoofdstuk 5). Aangezien het systeem van de Hnw (vooralsnog) geen uitsluitend recht erkent voor de gebruiker van de handelsnaam, in de zin dat hij bij uitsluiting van ieder ander bevoegd is om de naam in Nederland te voeren, en de reikwijdte van de bescherming afhankelijk is van het bestaan van verwarringsgevaar, lijkt de normatieve toets de rechter enige speelruimte te geven om tot een uitkomst te komen die in overeenstemming is met het rechtsgevoel. Niet iedere feitelijke verwarring behoort dan te volstaan voor een verbod. In sommige gevallen oordeelt de rechter dat de verwarring het resultaat is van onoplettendheid of dat geen sprake is van relevant verwarringsgevaar.

Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar wordt niet alleen door het hanteren van een normatieve toets bij het merkenrecht aangesloten, ook bij de vraag of twee handelsnamen met elkaar overeenstemmen worden criteria aangelegd die uit de merkenrechtelijke rechtspraak afkomstig zijn. Ondanks dat artikel 5 Hnw vereist dat de twee handelsnamen dezelfde zijn of in geringe mate van elkaar afwijken, wordt in de praktijk geen andere toets gehanteerd dan in het merkenrecht waar aangetoond moet worden of het teken gelijk is aan of overeenstemt met het eerdere recht.

De aard van de conflicten is veranderd ten opzichte van de beginjaren van de Hnw. Waar conflicten aanvankelijk vooral geschillen betroffen over verwarring of misleiding op plaatselijke schaal, heeft de handel zich in territoriaal opzicht sterk uitgebreid. Het uitgangspunt van lokale handelsactiviteiten heeft plaatsgemaakt voor landelijke dekking als hoofdregel. Bedrijven en klanten zijn mobieler geworden en het internet met zijn online shops waar waren en diensten vanachter de computer kunnen worden aangeschaft, heeft ervoor gezorgd dat de vestigingsplaats van ondernemingen eigenlijk irrelevant is geworden. Het internet zorgt ervoor dat het een stuk eenvoudiger wordt om het handelsdebiet van de onderneming uit te breiden. Wel moet men ervoor waken dat de enkele omstandigheid dat een onderneming een website heeft, niet per definitie betekent dat de onderneming in het hele land actief is. Het systeem van de Hnw houdt met die territoriale uitbreiding nog altijd geen rekening. Uitgangspunt is dat handelsnaamrechtelijke bescherming alleen wordt toegekend in het territoir dat daadwerkelijk door gebruik is veroverd en waar de handelsnaam beschermenswaardige bekendheid geniet, en niet aan een mogelijke, of zelfs waarschijnlijke, toekomstige situatie. Daarin loopt de Hnw uit de pas met bijvoorbeeld het geldende recht in Duitsland waar de landelijke dekking als uitgangspunt wordt genomen en zal slechts, indien uit de omstandigheden blijkt dat de handelsnaam alleen lokaal wordt gevoerd, een uitzondering op die landelijke bescherming worden gemaakt. Dat zou mijns inziens ook voor het Nederlandse rechtssysteem beter passen. In de huidige vorm bestaat nog altijd het risico dat geografische expansie wordt geblokkeerd door en andere onderneming, voordat het landelijke publiek is bereikt. Een dergelijke aanpassing zou echter serieuze gevolgen hebben voor de systematiek van het handelsnaamrecht. Dit zal in het slothoofdstuk (Hoofdstuk 11) nader aan de orde komen.

9. *Artiestenverloningen*, *Parfumswinkel* en *Dairy Partners*: meer dan alleen verwarringsgevaar?

9.1. *Artiestenverloningen* en *Parfumswinkel*: een kentering in de praktijk

9.1.1. Het algemeen belang bij vrijhouden doet zijn intrede in het handelsnaamrecht

In Hoofdstuk 8 concludeerde ik dat binnen het huidige wettelijke systeem van artikel 5 Hnw rekening kan worden gehouden met de behoefte om een ruime bescherming van niet-onderscheidende handelsnamen in te perken, door het verwarringsgevaar op een normatieve wijze te beoordelen. In recente rechtspraak is voor een alternatieve benadering gekozen. Die benadering laat zien dat, meer dan voorheen, wordt aanvaard dat ook in het handelsnaamrecht – vergelijkbaar met het merkenrecht – een bepaalde behoefte tot vrijhouding van generieke termen bestaat.

Deze lijn is ingezet in het *Artiestenverloningen*-arrest van de Hoge Raad uit 2015.[1342] De Hoge Raad oordeelde in het geschil tussen Artiestenverloningen B.V. (die de handelsnaam 'ARTIESTENVERLONINGEN' voerde) en Prae Artiestenverloning B.V. (die gebruik maakte van het teken 'ARTIESTENVERLONING', onder meer als domeinnaam) als volgt:

> *"3.4.2 De handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet. Voor zover deze wet de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam (vgl. onder meer HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, NJ 2009/583 (Euro-Tyre)).*
> *3.4.3 Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt.*
> *3.4.4 Naar de in cassatie niet bestreden vaststelling van het hof, is de aanduiding 'artiestenverloning' louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren. Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen."*

Opvallend genoeg was in die procedure in cassatie het handelsnaamrechtelijke geschil (op de voet van artikel 5 Hnw) niet (meer) aan de orde. Omdat door het gerechtshof in Den Haag was geoor-

1342 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016, 79, m.nt. Verkade, *BIE* 2016, 4, m.nt. Van Nispen, *Computerrecht* 2016, 87, m.nt. Schut, *AA* 20170047, m.nt. Visser, *IEF* 16539, m.nt. Becker (*Artiestenverloningen*).

deeld dat het door gedaagde gebruikte teken (de domeinnaam <artiestenverloning.nl> niet kwalificeerde als handelsnaam,[1343] stond een actie uit hoofde van artikel 5 Hnw voor de eisende partij (die wel een handelsnaam voerde) niet open.[1344] De resterende vraag betrof of bij een conflict tussen twee overeenstemmende domeinnamen via het leerstuk van de onrechtmatige daad het gebruik van de jongste van de twee domeinnamen door de oudste kon worden verboden.

Desalniettemin werd – vooral door de expliciete verwijzing van de Hoge Raad naar artikel 5 Hnw en handelsnaamrechtelijke rechtspraak[1345] – in de literatuur door sommigen al snel betoogd dat deze overweging ook betrekking had, of behoorde te hebben, op de handelsnaamrechtelijke geschillen.[1346|1347] De vraag of voor conflicten op de voet van artikel 5 Hnw voor louter beschrijvende handelsnamen ook de eis van bijkomende omstandigheden naast verwarring geldt, is vervolgens na een grondige analyse bevestigend beantwoord door het Haagse hof in de zaak tussen de handelsnamen 'PARFUMSWINKEL' en 'PARFUMSWEBWINKEL', uit 2017.[1348]

Ik vraag mij sterk af of dat oordeel van het Haagse hof correct is. Het wachten is op duidelijkheid van de Hoge Raad hieromtrent. Die duidelijkheid lijkt aanstaande nu het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft besloten prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen over de toepasselijkheid van de Artiestenverloningen-leer op conflicten aangaande artikel 5 Hnw.[1349] In de tussentijd zijn rechters overigens niet erg terughoudend met het volgen van het oordeel van het Haagse hof.[1350|1351]

In de hiernavolgende paragrafen zal de toets die het gerechtshof in Den Haag heeft aangelegd in de Parfumswinkel-uitspraak worden besproken. Bij paragraaf 9.6 zal ik concluderen dat deze toets wat mij betreft onjuist is en niet past binnen de systematiek van de Handelsnaamwet.

1343 Hof Den Haag 6 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1583, *BIE* 2014, 40, m.nt. Haak (*Artiestenverloningen*).

1344 De domeinnaam ‹artiestenverloningen.nl› van de eisende partij werd wél als handelsnaam gekwalificeerd, maar de domeinnaam ‹artiestenverloning.nl› van gedaagde niet. Het feit dat de eisende partij wel een handelsnaam voerde, kwam overigens in het oordeel van het hof en de Hoge Raad niet nadrukkelijk aan de orde.

1345 HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*). Waarbij de rechtsregel uit die beschikking enigszins opgerekt lijkt te zijn. Zie ook Verkade in zijn annotatie bij *Artiestenverloningen* in *NJ* 2016, 79.

1346 Verkade, *NJ* 2016, 79; Van Nispen, *BIE* 2016, 4; Visser, *AA* 20170047, p. 47. *Anders*: Becker, IEF 16539; Schut, *Computerrecht* 2016, 87; Chalmers Hoynck van Papendrecht 2017, p. 150 e.v.

1347 Ook A-G Van Peursem, die de conclusie schreef bij HR *Artiestenverloningen*, verwijst in een andere conclusie, bij het arrest van 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2362 (*OK/Gaos*) in voetnoot 50 "*in het kader van het handelsnaamrecht*" naar *Artiestenverloningen*. Daaruit kan mogelijk worden afgeleid dat de leer uit *Artiestenverloningen* wat de A-G betreft niet slechts ziet op de onrechtmatige daad.

1348 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*Parfumswinkel*).

1349 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*). Hoewel de onderliggende kwestie inmiddels is geschikt, heeft de Hoge Raad beslist dat de prejudiciële vragen toch beantwoord zullen worden in het belang van de rechtsontwikkeling: zie het persbericht op rechtspraak.nl van 19 mei 2020 'Mogelijkheid om schriftelijke opmerkingen te maken in zaak over Handelsnaamwet (Dairy Partners)'.

1350 Vgl. ook Rb. Noord-Holland (vzr.) 23 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6769 (*Hyde Park*), waar de voorzieningenrechter in rov. 4.6 overweegt geen aanleiding te zien de uitkomst van die prejudiciële verwijzing af te wachten.

1351 De toets is ook toegepast in een geschil tussen een oudere handelsnaam en een jonger merk: Rb. Amsterdam (vzr.) 25 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1237, *BIE* 2020, 8, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht *(Fundr)*.

9.2. Het oordeel van het Gerechtshof Den Haag inzake *Parfumswinkel*

Het Haagse hof koos in het *Parfumswinkel*-arrest niet voor een benadering waarin de beperking van bescherming voor niet-onderscheidende handelsnamen wordt gevonden in een normatieve beoordeling van het verwarringsgevaar, noch voor een benadering waarbij expliciet de belangen van concurrenten worden meegewogen bij de vraag of een verbod gerechtvaardigd is. De oplossing werd gevonden in een toets die niet uit de Hnw voortvloeit. De toets komt erop neer dat het in beginsel voor eenieder mogelijk behoort te zijn om zich van een handelsnaam te bedienen die louter beschrijvend is voor de door de onderneming aangeboden diensten of producten. Het gebruik van een dergelijke handelsnaam, ook indien verwarringwekkend, kan alleen onrechtmatig zijn indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. Het is de vraag of het inderdaad aan de rechter – en niet aan de wetgever – is om deze koerswijziging, die leidt tot een toets die niet uit de wet volgt, in te zetten. Wat daarvan ook zij, het Haagse hof heeft gemeend deze toets te mogen aanleggen.

Uit de uitspraken in de zaken *Artiestenverloningen* en *Parfumswinkel* kan worden afgeleid dat voor (louter) beschrijvende namen een beperktere bescherming geldt (zowel via het leerstuk van de onrechtmatige daad als onder het handelsnaamrecht) dan voor andere niet-beschrijvende (handels)namen. Dat wisten we al uit de eerdere beslissingen van de Hoge Raad,[1352] maar met deze recente uitspraken lijkt duidelijk dat een streep gezet kan worden door de overweging dat in beginsel een plicht bestaat voor een latere gebruiker van beschrijvende termen om af te wijken van reeds bestaande beschrijvende handelsnamen (zie paragraaf 8.10). Aanvaard moet worden dat een vrije ruimte bestaat waarbinnen ondernemers, zonder gehinderd te worden door handelsnaamrechtelijke monopolies, op zich gebruik mogen maken van 'gebruikelijke', 'beschrijvende' of 'gangbare' aanduidingen en vermeldingen in hun handelsnamen of andersoortige ondernemingsaanduidingen.[1353] Deze regel is het uitvloeisel van de gedachte dat een handelsnaam niet zo mag worden gekozen dat anderen, waaronder concurrenten, daardoor in hun rechtmatige belangen worden gehinderd. Tot die rechtmatige belangen behoren ook het belang van concurrenten (en andere derden) om louter beschrijvende termen ongestoord ter aanduiding van de eigen onderneming te kunnen gebruiken. Daarmee verdraagt zich niet goed dat iemand die een louter beschrijvende handelsnaam voert, bescherming krijgt op basis van alleen verwarringsgevaar.[1354] Het primaire belang is in dit soort gevallen dus niet (langer) het belang van de eerdere gebruiker van de handelsnaam (en het publiek) om gevrijwaard te blijven van verwarringsgevaar, maar de nadruk is komen te liggen op het vrijhoudingsbelang van de derden.

9.2.1. De naamskeuze als beperkte creatieve prestatie

Het hof besteedt in het *Parfumswinkel*-arrest aandacht aan de vraag of, en op welke grond, bescherming van een louter beschrijvende, inherent niet onderscheidende handelsnaam gerechtvaardigd is. Interessant zijn overwegingen 3.13 en 3.14 van het arrest waarin het Hof stil staat bij

1352 HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223, *BIE* 1999, 52, m.nt. Verkade (*Stermij*); HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*). Hoewel in die uitspraken een duidelijk andere benadering is gehanteerd in de wijze waarop de bescherming van beschrijvende, niet onderscheidende namen wordt beperkt.

1353 Arkenbout 1991, p. 12-13.

1354 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.10.

de vraag hoe de bescherming van beschrijvende handelsnamen zich verhoudt tot de beloningsgedachte:

> *"3.13 Met het voorgaande strookt dat, naar het dit hof voorkomt, maar weinigen zullen willen verdedigen dat een eerste boekverkoper die zich in de fysieke wereld en op internet van de louter beschrijvende handelsnaam 'Boekhandel' bedient,*[1355] *zich zonder meer kan verzetten tegen het latere gebruik van die naam als handelsnaam door een tweede verkoper van boeken op internet. Zo'n verzet zou – er van uitgaande dat de eis van rechtmatig voeren in relatieve zin moet worden opgevat – door de eerste boekverkoper wel kunnen worden gedaan wanneer artikel 5 Hnw bij louter beschrijvende tekens reeds soelaas zou bieden bij het bestaan van verwarringsgevaar, dat in een geval als zojuist omschreven immers vrijwel altijd aanwezig zal zijn. Hierbij past overigens wel de kanttekening dat wanneer de tweede boekverkoper zijn fysieke winkel met gebruikmaking van de naam 'Boekhandel' welbewust gaat vestigen in de onmiddellijke nabijheid van de fysieke winkel van de eerste verkoper, er wellicht sprake kan zijn van een bijzondere omstandigheid waardoor artikel 5 Hnw alsnog in beeld kan komen.*
> *3.14. Waar het 'Boekhandel'-voorbeeld waarschijnlijk niet tot veel discussie zal leiden, treedt een verschil van mening wel vaak op wanneer het gaat om een handelsnaam die enerzijds louter beschrijvend is, maar anderzijds voor de onderneming in kwestie minder gebruikelijk of ongebruikelijk is. Een (gefingeerd) voorbeeld zou kunnen zijn: 'schoeisel-winkel' voor een verkooppunt van modieuze schoenen. Het gevoelen hierbij is klaarblijkelijk dat de bedenker van zo'n ongebruikelijke handelsnaam, hoewel die strikt genomen louter beschrijvend is, toch een zekere inspanning heeft verricht of zelfs een zekere creativiteit aan de dag heeft gelegd, en dat een ander, die zich immers net zo goed van de gebruikelijke variant kan bedienen, daarvan niet behoort te kunnen profiteren door juist die ongebruikelijke variant over te nemen. Het hof stelt hieromtrent voorop dat het feit dat een louter beschrijvende naam ongebruikelijk is, het louter beschrijvende karakter daaraan niet ontneemt en de hieraan verbonden behoefte aan vrijhouding niet wegneemt. Daarnaast is er bepaald reden om de inspanning/creativiteit die gemoeid is het met het bedenken (of introduceren) van een ongebruikelijke louter beschrijvende naam te relativeren: vaak zullen bij het op mechanische wijze nalopen van de beschrijvende termen de meer ongebruikelijke varianten daarvan zich als vanzelf aandienen. [...] Slechts wanneer een in hoge mate ongebruikelijke louter beschrijvende handelsnaam wordt gevoerd – zoals wellicht: 'hoge hakjes-winkel' voor een schoenenwinkel – zou denkbaar kunnen zijn dat verwarringsgevaar voldoende is."*

Het hof nuanceert de creatieve prestatie van de ondernemer die een handelsnaam kiest. Het hof stelt vast dat de creatieve prestatie van het bedenken van een naam veelal gering is.[1356] De beperking van het recht op de handelsnaam wordt rechtstreeks geplaatst in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan. Daarbij wijst het

---

1355 De keuze van 'Boekhandel' als voorbeeld doet overigens denken aan het SIDN-reglement van 1999 waarin werd aangegeven dat domeinnamen dienden te worden afgewezen wanneer zij in het economisch verkeer een eenzijdig economisch voordeel zouden kunnen geven, waarvan sprake zou zijn indien de naam de suggestie zou wekken dat ze de gehele bedrijfstak vertegenwoordigen: "*Zo zullen namen als 'hotel', 'hotels' en 'boekhandel' alleen worden toegelaten, als bijvoorbeeld sprake is van een organisatie die kan aantonen alle hotels of boekhandels in Nederland te vertegenwoordigen*." (paragraaf 4.9).

1356 Dat het hof beoordeelt in welke mate sprake is van een creatieve of beschermenswaardige prestatie is opmerkelijk gelet op het feit dat, zoals in Hoofdstuk 6 beschreven, de bescherming niet aan de handelsnaam wordt geboden vanwege de prestatie bestaande in een naamskeuze. De ratio voor de bescherming is het dienen van de economische orde. Hoewel het een terechte vaststelling is dat het creatieve proces dat gepaard gaat met de naamskeuze veelal zeer beperkt is, zou dat irrelevant moeten zijn in het handelsnaamrecht.

gerechtshof op de omstandigheid dat de handel zich zelden nog beperkt tot lokaal niveau en ondernemingen veelvuldig landelijk actief zijn, hetgeen vergemakkelijkt wordt door de komst van het internet, én dat het internet tot gevolg heeft dat steeds vaker beschrijvende en weinig creatieve handelsnamen worden gekozen.[1357] Gangbare generieke termen die de aard van de activiteiten beschrijven bieden een aantrekkelijke en eenvoudige manier om hoge bezoekersaantallen te genereren voor de website via een met de handelsnaam overeenstemmende domeinnaam (zie paragraaf 8.10.7). Het verlenen van bescherming aan degene die als eerste een volledig beschrijvende handelsnaam voert zou, volgens het hof, een te forse beloning zijn voor het enkele feit *dat* iemand als eerste een (domein)naam kiest.[1358] Dit geldt in het bijzonder wanneer, doordat steeds vaker wordt aangenomen dat de gebruiker van de handelsnaam bescherming geniet in het gehele territoir van Nederland, het gevolg daarvan is dat aanspraak kan worden gemaakt op een recht in het gehele land. Het hof meent dan ook dat terughoudend moet worden omgegaan met het toekennen van (ruime) bescherming aan de beschrijvende handelsnamen die een bevoegdheid verschaft om een verbod te vorderen tegen ieder verwarringwekkende handelsnaam.[1359]

Wanneer men zou aannemen dat de beslissing van de Hoge Raad in *Artiestenverloningen* ook toepasselijk is op handelsnaamconflicten in de zin van artikel 5 Hnw, dan is aannemelijk dat het arrest van de Hoge Raad niet alleen voor de domeinnaam-handelsnamen relevant is (gelet op de feiten in die zaak), maar voor *alle* handelsnaamkwesties.[1360|1361] Hoewel het Hof in Den Haag in *Parfumswinkel* op dat punt minder concreet is, in de zin dat het hof in het arrest ruimte lijkt te laten tot het hanteren van een verschillende toets voor domeinnaam-handelsnamen en 'offline-handelsnamen',[1362] is de uitspraak van het Haagse hof in de praktijk in ieder geval niet begrepen in de zin dat het uitsluitend op domeinnamen zou zien. Daarbij komt dat het onderscheid 'online' handelsnaamrecht versus 'offline' handelsnaamrecht in de praktijk zelden kraakhelder is omdat, zoals gezegd, er bijna geen onderneming meer bestaat die zijn waar of dienst niet (mede) via het internet aanbiedt en deze online en offline werelden danig met elkaar verweven zijn.

Door een zekere vrijhoudingsbehoefte in het algemeen belang ook voor het handelsnaamrecht te erkennen is duidelijk dat de rechten van de eerste gebruiker van een handelsnaam worden

---

1357 Zie voor een andere benadering: Rb. Noord-Holland (ktr.) 25 oktober 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9866, *IER* 2017, 6, m.nt. Van Oerle, *BIE* 2017, 1, m.nt. Alkema (*Bureau aan Zee/Buro aan Zee*), rov. 4.7, waar de digitale mogelijkheden van deze tijd juist werden aangehaald als argument voor het eerder aannemen van verwarringsgevaar en het opleggen van een verbod.

1358 Bronneman 2019, p. 4.

1359 De overweging van het hof dat verwarringsgevaar bij louter beschrijvende handelsnamen vrijwel steeds aanwezig zal zijn is het bewijs dat het hof niet uitgaat van verwarringsgevaar als een normatief begrip, maar als een feitelijke constatering.

1360 De Hoge Raad overweegt immers in 4.3.3: *"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 [...], is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen"*, welke rechtsregel de Hoge Raad onderbouwt met verwijzing naar een klassiek handelsnaamrechtelijk geschil uit 1987: de *Bouwcentrum*-beschikking.

1361 Ook in de literatuur is de reikwijdte van de *Artiestenverloningen*-uitspraak niet begrepen als een puur domeinnaam-handelsnaamrechtelijke leer. Vgl. o.a. Verkade in punt 7 van zijn annotatie in *NJ* 2016, 79 onder het betreffende arrest en Van Nispen in punt 7 van zijn annotatie in *BIE* 2016, 4.

1362 Het Hof Den Haag noemt in rov. 3.13 van het *Parfumswinkel*-arrest – overigens met de nodige reserves – dat de nabijheid van een fysieke vestiging een bijzondere omstandigheid kan vormen die kan nopen tot toepassing van het klassieke 'verwarringsgevaar'-criterium. Hieruit kan natuurlijk niet met zekerheid worden afgeleid dat het hof een onderscheid beoogt tussen online en offline gevoerde handelsnamen, maar het hof lijkt wel uit te gaan van een landelijke dekking van de handelsnaam als hoofdregel, en de handelsnaam met plaatselijke bekendheid te zien als uitzondering.

beperkt. Het wordt niet langer redelijk geacht om aan de eerste gebruiker van een volledig beschrijvende handelsnaam het palet aan rechten toe te kennen dat gebruikers van andere handelsnamen ten dienste staat. Het is duidelijk dat deze beperking van de bescherming voor de gebruiker van de handelsnaam, automatisch resulteert in een verruiming van de mogelijkheden van andere marktpartijen om een naam te kiezen die zij wensen. De enige gerechtvaardigde conclusie is dan ook dat de belangen van de concurrenten beter gewaarborgd worden dan in het verleden het geval was, en dat zij minder snel hoeven te vrezen voor een verbodsactie. Die vrees was reëel aangezien het aantal louter beschrijvende handelsnamen in de Nederlandse handelspraktijk in de loop der tijd sterk toenam en er ook een grote groep is die de louter beschrijvende handelsnamen vanwege de kracht van de beschrijvende aanduiding – en dus te goeder trouw – hebben gekozen. Zonder deze ingreep zou de balans te ver doorslaan in het voordeel van de handelsnaamgerechtigde, zonder dat daarvoor een juridische rechtvaardiging bestaat.

Om vast te stellen wat juridisch rechtvaardig is, kan onmogelijk worden voorbijgegaan aan het doel van de regeling. Uit Hoofdstukken 5 en 6 volgt dat de wetgever bij de totstandkoming van de Hnw benadrukte dat de bescherming van de handelsnaam hoofdzakelijk diende ter ordening van het economisch verkeer, en het voorkomen van verwarringsgevaar in het belang van het publiek, maar gebleken is dat de regeling in de praktijk steeds meer is gaan fungeren als uitsluitend recht van de eerste gebruiker van een naam (in ieder geval in de handhavingsfase waar bescherming wordt ingeroepen van een teken dat een onderscheidingsfunctie vervult). Dat is op zichzelf geen voldoende argument om aan de houdbaarheid van de wet te twijfelen, maar het is wel een omstandigheid die men niet kan negeren. Het vraagt op zijn minst om een serieuze evaluatie van de grondslag van de regeling en de bescherming die op basis van de Hnw wordt geboden.

9.2.2. Het stappenplan voor de beoordeling van conflicten tussen louter beschrijvende handelsnamen volgens *Parfumswinkel*

Overwegingen 3.13 en 3.14 van het *Parfumswinkel*-arrest laten zien in welke gevallen verwarringsgevaar nog volstaat voor een verbod op grond van artikel 5 Hnw en in welke gevallen bijkomende omstandigheden vereist zijn voor een verbod. De argumentatie van het hof in de *Parfumswinkel*-zaak leidt ons door het volgende stappenplan:

1. Eerst wordt beoordeeld of de handelsnaam **louter beschrijvend** is. Wanneer de handelsnaam niet louter beschrijvend is, geldt de reguliere verwarrings-toets van artikel 5 Hnw.[1363] (paragraaf 9.3)

Wanneer vastgesteld wordt dat de handelsnaam wel louter beschrijvend is, wordt beoordeeld of:

2. de louter beschrijvende naam misschien toch nog **ongebruikelijk genoeg** is om – mogelijk – in aanmerking te komen voor de gewone verwarringstoets van artikel 5 Hnw. (paragraaf 9.3)
3. Als de louter beschrijvende naam niet ongebruikelijk genoeg is:
   (a) zal gekeken moeten worden of zich een situatie voordoet waarin de twee ondernemingen **fysieke** (offline) zaken drijven in elkaars **nabijheid**, in welk geval – mogelijk – sprake zou

1363 Zie ook: Rb. Den Haag (vzr.) 24 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8955 (*Mexx/Mexx Bedding*), rov. 3.24.

kunnen zijn van een bijzondere omstandigheid waardoor de verwarringstoets uit artikel 5 Hnw weer in beeld zou kunnen komen; of,

(b) zal moeten worden aangetoond dat de louter beschrijvende en niet ongebruikelijke handelsnaam is **ingeburgerd** bij het publiek; (paragraaf 9.7) of,

(c) zijn **bijkomende omstandigheden** vereist naast verwarring(sgevaar) om het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam toch onrechtmatig te maken (Hoofdstuk 10, paragraaf 10.13 e.v.).

Dit stappenplan kan als volgt schematisch worden weergegeven (waarbij de onderbroken lijnen aangeven op welke punten het Haagse hof een slag om de arm heeft gehouden):

Figuur 2

De toets die in *Artiestenverloningen* is gecreëerd en in *Parfumswinkel* is aangevuld én toepasselijk is geacht op handelsnaamrechtelijke conflicten, zorgt in die gevallen voor een alternatief voor de beoordeling enkel aan de hand van het verwarrings-criterium. De toets onderscheidt zich met name doordat reeds in het voorportaal een beperking wordt opgelegd aan de beschermbaarheid van louter beschrijvende handelsnamen. Dit voorkomt in zekere zin dat men aan het einde van de rit, bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, een – in sommige gevallen – gekunsteld rechtsoordeel moet vellen in een poging om onrechtvaardige uitkomsten en een te ruime bescherming voor louter beschrijvende namen te voorkomen.

9.3. Louter beschrijvend en al dan niet gebruikelijke handelsnamen

De eerste stap in de toets is het bepalen of de ingeroepen handelsnaam louter beschrijvend is. Het is van belang om vast te stellen dat het gerechtshof bij de beoordeling van het louter beschrijvend karakter van de handelsnaam een andere benadering kiest dan de benadering die in het merkenrecht gebruikelijk is bij de beoordeling van het beschrijvende karakter van een merk.

9.3.1. Beschrijvende merken

Het merkenrecht kent een toetsing voorafgaand aan de registratie. Volgens artikelen 4 lid 1 sub b, c en d van de Merkenrichtlijn 2015/2346, wordt geen recht op een merk verkregen wanneer het aangevraagde teken ieder onderscheidend vermogen mist, wanneer het beschrijvend is voor de eigenschappen van de waren of diensten of wanneer het merk bestaat uit een teken dat in het

normale taalgebruik gebruikelijk is geworden. Die weigeringsgronden bestaan om op het moment van merkaanvrage een scheiding aan te brengen tussen, enerzijds, die merken die inherent beschermenswaardig zijn en, anderzijds, merken waarvan zonder bewijs van het tegendeel niet kan worden aangenomen dat zij in staat zijn om de wezenlijke (herkomst)functie van het merk te vervullen.

Het algemeen belang is erbij gebaat om deze laatste groep aanduidingen voor iedereen vrijelijk beschikbaar te houden. Het algemeen vrijhoudingsbelang bestaat erin dat alle marktpartijen gelijke kansen hebben om in de communicatie met het publiek te kunnen profiteren van tekens die het vermogen hebben om het publiek te informeren over de kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of van andere eigenschappen van de waren en diensten waarvoor de merkhouder het merk heeft ingeschreven.[1364] Dat is terecht gelet op het feit dat deze aanduidingen die eigenschappen van de waren en diensten beschrijven, van grote commerciële waarde kunnen zijn. Juist deze eigenschappen worden in advertenties en reclames aan het publiek gecommuniceerd. Een monopolie op deze tekens zou niet verenigbaar zijn met het stelsel van onvervalste mededinging, onder meer omdat hierdoor een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel zou kunnen toevallen aan één enkele marktdeelnemer.[1365] Uit de rechtspraak volgt dat het onderzoek van de bureaus in de aanvraagfase streng en volledig moet zijn, om te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven.[1366]

Uitgesloten van bescherming op grond van het merkenrecht zijn de tekens die, in de opvatting van de betrokken kringen, kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijven, dan wel tekens waarbij dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Er hoeft dus geen concrete, actuele of ernstige vrijhoudingsbehoefte te bestaan.[1367] Het is daarbij irrelevant dat alternatieve tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden, en of eventueel synoniemen bestaan. Het is dan ook niet vereist dat de tekens of benamingen de enige mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn. Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang heeft bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Elke marktdeelnemer die thans waren of diensten aanbiedt die concurreren (of mogelijk in de toekomst concurreren) met die waarvoor de inschrijving is aangevraagd, moet ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven.

Het argument dat de benaming waarop de merkaanvraag betrekking heeft, meer dan één betekenis heeft, waarvan één geen beschrijvend karakter heeft voor de waren en/of diensten, is evenmin reden om af te wijken van de hier geformuleerde hoofdregel. Voor de kwalificatie van een merk als

---

1364 HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, *IER* 1999, 30, m.nt. Gielen, *NJ* 2000, 269, m.nt. Verkade (*Chiemsee*), rov. 26; HvJ EG 23 oktober 2003, C-191/01 P, ECLI:EU:C:2003:579 (*Doublemint*); HvJ EG 12 februari 2004, C-265/00, ECLI:EU:C:2004:87 (*Biomild*); HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (*Postkantoor*); HvJ EU 6 september 2018, C-488/16, ECLI:EU:C:2018:673, IER 2020, 21, m.nt. Van Oerle & Bekke (*Neuschwanstein*).

1365 Senftleben & Anemaet 2013, p. 245-253.

1366 HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244 (*Libertel*), rov. 59.

1367 HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (*Postkantoor*), rov. 57.

beschrijvend merk volstaat het wanneer de benaming in ten minste één van haar mogelijke betekenissen beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten.[1368] Gezien het feit dat het onderzoek naar het beschrijvende karakter van een merk altijd moet worden beoordeeld in relatie tot de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven of waarvoor het wordt aangevraagd, doen argumenten betreffende andere mogelijke betekenissen van het woord of de woorden waaruit het aangevraagde merk bestaat (en die geen betrekking hebben op de betrokken waren en/of diensten), niet ter zake.

Tot slot is relevant dat wanneer een merk bestaat uit een samenstelling van meerdere woord(bestanddel)en, die ieder op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, het samengestelde teken zelf ook beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.[1369]

Met dit alles wordt duidelijk gemaakt dat het merk een voorrecht is dat erin bestaat dat de marktdeelnemer zich een teken kan toe-eigenen ter aanduiding van zijn waren of diensten. Dit voorrecht zou echter onbillijk groot worden, in acht nemende de belangen van andere marktdeelnemers, zodra het zich zou uitstrekken tot gangbare uitdrukkingen. Daar doet niet aan af dat de merkhouder niet het recht heeft om zich tegen het gebruik van dergelijke aanduidingen als zodanig te verzetten, doch slechts tegen het gebruik van die aanduidingen als merk. In dat geval blijft het voordeel in stand dat voor de merkhouder wordt verkregen door een (commercieel) aantrekkelijke – al dan niet schaars beschikbare – beschrijvende aanduiding met een positieve gevoelswaarde voor de aangeduide waren of diensten te registreren.[1370]

9.3.2. Louter beschrijvende handelsnamen

Wanneer we kijken naar de handelsnaamrechtelijke benadering dan vallen een aantal zaken op. Allereerst valt op – in het licht van 's Hoge Raads arrest inzake *Artiestenverloningen* – dat het Haagse hof ervoor kiest om zich enkel uit te laten over een beperking van de bescherming van *louter* beschrijvende handelsnamen. Hoewel feitelijk vaststond dat het in de zaak *Artiestenverloningen* ook over louter beschrijvende aanduidingen ging, beperkt de Hoge Raad zich in de dragende rechtsoverweging 3.4.4. niet expliciet tot louter beschrijvende aanduidingen. De Hoge Raad overweegt (met mijn onderstreping):

1368 HvJ EG 23 oktober 2003, C-191/01 P, ECLI:EU:C:2003:579 (*Doublemint*), rov. 32; HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (*Postkantoor*), rov. 97.

1369 HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (*Postkantoor*), rov. 104.

1370 Zie ook A-G Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusie bij HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (*Postkantoor*), rov. 61 en 74.

> *"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."*

Ondanks dat de bewoordingen van de Hoge Raad ruimte laten voor het standpunt dat de Hoge Raad zich niet per se wilde beperken tot louter beschrijvende aanduidingen,[1371] is de kwestie mijns inziens zeer ingebed in de feitelijke vaststelling dat het een louter beschrijvende domeinnaam betrof. Ik denk daarom dat we voorzichtig dienen te zijn met een te ruime uitleg van deze overweging. In ieder geval kan hieruit geen algemene rechtsregel worden afgeleid die inhoudt dat het voor eenieder mogelijk zou moeten zijn om ook gewoon beschrijvende aanduidingen, niet zijnde louter beschrijvende aanduidingen te gebruiken, vergelijkbaar met de merkenrechtelijke benadering.

Het gerechtshof in Den Haag lijkt in ieder geval de voorkeur te geven aan een dergelijke terughoudende lezing, en het kiest ervoor om slechts te beoordelen in hoeverre de bescherming van *louter* beschrijvende handelsnamen zich verhoudt tot het algemeen belang. In de meeste lagere rechtspraak wordt de bijkomende omstandigheden-toets eveneens slechts toegepast wanneer eerst is vastgesteld dat de handelsnaam in kwestie een louter beschrijvende handelsnaam is. Uitzondering is het kortgedingvonnis van de rechtbank Amsterdam over het gebruik van het teken 'FUNDR' (welke zaak geen betrekking had op een conflict tussen twee handelsnamen, maar op een geschil tussen een oudere handelsnaam en een overeenstemmend jonger teken dat als merk werd gebruikt).[1372] Dit teken werd niet als louter beschrijvend maar als 'gewoon' beschrijvend aangemerkt, maar de voorzieningenrechter oordeelde desalniettemin dat bijkomende omstandigheden vereist waren.

9.3.3. Van Boekwinkels naar Schoeiselwinkels en Hoge hakjes-winkels

De term *louter* beschrijvend is evenwel een term die nog niet duidelijk gedefinieerd is. De Hoge Raad laat in het midden wanneer daarvan in het algemeen sprake is (we weten alleen op basis van de feitelijke vaststelling van het hof in die procedure dat de aanduiding ARTIESTENVERLONINGEN als louter beschrijvend kwalificeert.

1371 Mogelijk is dit ook mede de aanleiding geweest voor het Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*) om de prejudiciële vragen niet te beperken tot louter beschrijvende handelsnamen, maar te vragen om duidelijkheid over een handelsnaam die *"(in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist"*.

1372 Rb Amsterdam (vzr.) 25 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1237, *BIE* 2020, 8, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*Fundr*), waarin de rechtbank in rov. 4.9.1 overwoog dat *"de benaming Fundr in elk geval in enige mate beschrijvend is en er daardoor een geringe beschermingsomvang is"*, om vervolgens in rov. 4.10 vast te stellen dat *"ook indien wel sprake zou zijn van verwarringsgevaar, dit op zichzelf niet voldoende zou zijn om onrechtmatig handelen van Rabobank aan te nemen. Daarvoor moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden die in de sfeer liggen van misbruik van recht."* De bijkomende omstandigheden komen vanaf paragraaf 10.14 aan bod.

Het Haagse hof geeft ook geen definitie maar maakt in rov. 3.14 van het *Parfumswinkel*-arrest een onderscheid tussen gebruikelijke louter beschrijvende en minder gebruikelijke louter beschrijvende aanduidingen.[1373] Het hof stelt vast dat bij gebruikelijke louter beschrijvende aanduidingen ('BOEKWINKEL' voor een boekenzaak), of enigszins ongebruikelijke namen ('SCHOEISEL-WINKEL' voor een schoenenwinkel) bijkomende omstandigheden vereist zijn terwijl bij het in hoge mate ongebruikelijke louter beschrijvende alternatief ('HOGE HAKJES-WINKEL' voor en schoenenzaak) *mogelijk* volstaan kan worden met het bestaan van verwarringsgevaar (en daarmee met de reguliere toets van artikel 5 Hnw).[1374|1375] Het gemaakte onderscheid is daarmee nogal arbitrair. Het is in de voorbeelden van het hof niet duidelijk wat het louter beschrijvende 'HOGE HAKJES-WINKEL' wezenlijk onderscheidt van het louter beschrijvende 'SCHOEISEL-WINKEL'. Bovendien beantwoordt het hof de vraag of in het geval van een 'HOGE HAKJES-WINKEL' volstaan kan worden met enkel verwarringsgevaar ook niet met een volmondig 'ja' of 'nee'. Het is bovendien onduidelijk of de vraag naar de mate van gebruikelijkheid of gangbaarheid een vergelijking met andere handelsnamen in de markt verlangt, of dat ook hier naar de inherente, taalkundige eigenschappen van de naam moet worden gekeken.

Wel is duidelijk uit de overwegingen van het hof in *Parfumswinkel* dat de vrijhoudingsbehoefte in het handelsnaamrecht kennelijk niet zo ver strekt als in het merkenrecht.[1376] Dat volgt al genoegzaam uit het feit dat het hof als voorwaarde stelt dat de handelsnaam een *louter* beschrijvende handelsnaam is (en dat dus onvoldoende is dat de naam 'gewoon' beschrijvend is) maar ook uit het feit dat zelfs niet alle louter beschrijvende handelsnamen voor iedereen vrij bruikbaar zouden moeten zijn, maar dat sommige ongebruikelijke louter beschrijvende handelsnamen *gewoon* op basis van de verwarringsgevaar-toets kunnen worden gehandhaafd. Ook overweegt het hof dat de vrijhoudingsbehoefte het meest prangend is bij louter beschrijvende aanduidingen, meer prangend dan bijvoorbeeld bij aanduidingen die alleen maar verwijzend zijn.[1377] In het merkenrecht kwalificeren die verwijzende of suggestieve aanduidingen meestal ook als beschrijvende aanduidingen. Dat heeft (uiteraard) de consequentie dat de aan te leggen toets een andere is dan in het merkenrecht en dat in het handelsnaamrecht minder snel geconcludeerd wordt tot een uitzonderingssituatie die uitsluiting of beperking van bescherming tot gevolg heeft.

1373 Eigenlijk net als de Rb. Den Haag in het door het hof vernietigde vonnis van 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 29, m.nt. Visser (*Parfumswinkel*), rov. 4.6 en 4.7. De rechtbank kwam alleen tot de conclusie dat de naam 'Parfumswinkel' niet algemeen gebruikelijk was terwijl het hof concludeerde dat de naam niet 'ongebruikelijk genoeg' was.

1374 Rov. 3.14, waarin het hof verwijst naar de woorden 'zo ongebruikelijk' in HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*).

1375 Het hof houdt een slag om de arm door te zeggen dat "*denkbaar zou kunnen zijn*" dat in die gevallen verwarringsgevaar volstaat. Het hof overweegt in rov. 3.14: "*Slechts wanneer een in hoge mate ongebruikelijke louter beschrijvende handelsnaam wordt gevoerd – zoals wellicht: 'hoge hakjes-winkel' voor een schoenenwinkel – zou denkbaar kunnen zijn dat verwarringsgevaar voldoende is, […]. Afgezien hiervan zou in zo'n geval mogelijkerwijs een bijzondere omstandigheid als bedoeld in het Artiestenverloning-arrest kunnen worden aangenomen.*" Dat is opmerkelijk omdat de term "bijzondere omstandigheid" niet in het *Artiestenverloning*-arrest voorkomt. Wél de term "bijkomende omstandigheid". Ik veronderstel dat met deze afwijkende woordkeuze geen verschil wordt beoogd.

1376 Hetgeen ook in eerste aanleg al was aangenomen; Rb. Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 29, m.nt. Visser (*Parfumswinkel*), rov. 4.7: *"Anders dan bij merken is een dergelijke noodzaak bij handelsnamen niet aan te nemen nu deze niet dienen ter onderscheiding van waren of diensten."*

1377 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.8.

9.3.4. De louter beschrijvende handelsnaam in de lagere rechtspraak

Omdat in de handelsnaamrechtelijke rechtspraak tot voor kort niet op eensluidende wijze werd omgegaan met het al dan niet beschrijvende karakter van de handelsnaam (anders dan ter vaststelling dat de beschermingsomvang beperkter is dan bij de inherent onderscheidende handelsnaam), moeten we in de recente rechtspraak te rade gaan om vast te stellen wanneer nu sprake is van een louter beschrijvende handelsnaam. Aangezien een definitie van het begrip niet is gegeven in de zaken *Artiestenverloningen* of *Parfumswinkel* heeft dit ertoe geleid dat de vraag of de in het geding zijnde handelsnaam kwalificeert als louter beschrijvend, in de lagere rechtspraak nogal wisselend is benaderd.

In de lagere handelsnaamrechtelijke rechtspraak van na de zaak *Artiestenverloningen* vindt men in de meeste gevallen een bevestiging van het feit dat aanduidingen die in het merkenrecht zonder twijfel als beschrijvend zouden kwalificeren, in handelsnaamrechtelijke zin niet louter beschrijvend zijn. In een aantal uitspraken is het louter beschrijvende karakter van een handelsnaam aan de hand van de volgende overweging beoordeeld:

> *"4.8. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter gaat het bij de handelsnaam FlexExpert, gelet op de combinatie van de woorden 'Flex' en 'Expert' in relatie tot de door FlexExpert aangeboden diensten, niet om een louter beschrijvende aanduiding. De Van Dale geeft geen omschrijving van een 'flexexpert' en wat dat zou moeten zijn, is een kwestie van raden. Het is in elk geval niet per definitie een adviseur in de uitzendbranche."*[1378]

De gehanteerde toets is dan: Zal het relevante publiek bij het waarnemen van *alleen* de handelsnaam onmiddellijk begrijpen wat de onderneming voor activiteiten heeft? Zo ja, dan is de handelsnaam louter beschrijvend. Zal het publiek nog steeds moeten gissen naar de aard van de handelsactiviteiten dan is van een louter beschrijvende handelsnaam geen sprake.

Het verschil met de merkenrechtelijke toets is dat in het merkenrecht de relevante vraag is of de aanduiding *in relatie tot de waren en/of diensten* waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven – en dus met voorkennis van die groep van waren of diensten – een (mogelijk) kenmerk van die waren of diensten kan beschrijven. Het beschrijvende karakter wordt dan beoordeeld aan de hand van alle informatie die uit het register blijkt. De handelsnaamrechtelijke toets, zoals deze in de aangehaalde rechtspraak werd gehanteerd, vindt echter plaats op basis van de naam *alleen*. Deze toets is dus enigszins 'blind' omdat de aard van de betrokken onderneming niet in dat oordeel werd betrokken (hoewel de aard van de onderneming uiteraard wel de uitkomst bepaalt; immers, de handelsnaam DE BIERBROUWER is wel louter beschrijvend voor een bierbrouwerij, maar niet voor een vishandel en zelfs niet voor een café). Voor de kwalificatie van een merk als beschrijvend merk volstaat het verder wanneer de benaming in één of meer van de mogelijke betekenissen beschrijvend is voor een kenmerk van de betrokken waren of diensten. In het

1378 Rb. Gelderland (vzr.) 18 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6893 (*FlexExpert/Flexexperts*); Overgenomen in: Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 maart 2018, IEF 17550 (*Vakantie Makelaar*). Het woordenboek-argument heeft overigens wel de beperking dat *"woordenboeken, hoe uitgebreid ook en hoezeer kenbronnen van in een taal bestaande woorden en begrippen, nooit volledig zijn, met dien verstande dat woorden die daarin ontbreken wel degelijk kunnen behoren tot de Nederlandse taal"*, aldus P-G Asser in zijn conclusie bij HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*), rov. 4.7.

handelsnaamrecht mogelijk niet. Daar wordt immers geconcludeerd dat FLEXEXPERT niet *per definitie* een adviseur in de uitzendbranche is en dat VAKANTIE MAKELAAR niet *per definitie* een makelaar in vakantiewoningen is.[1379|1380]

In de kwestie over de handelsnaam ZORGDOMEIN overwoog de rechter dat waar in het merkenrecht tekens worden uitgesloten die beschrijvend kunnen zijn voor *kenmerken* van de diensten die ZorgDomein levert, in het handelsnaamrecht moet worden getoetst of het teken louter beschrijvend is voor die *diensten* zélf (en dus net voor de kenmerken van de dienst).[1381] Als ik het goed zie stemmen de resultaten van deze respectievelijke testen niet noodzakelijkerwijs met elkaar overeen. Voor een handelsnaam zoals ZORGDOMEIN acht ik voor de kwalificatie als louter beschrijvend overigens ook relevant dat de conceptuele betekenis die het teken oproept wel een zeker basisidee geeft maar voor de rest weinig specifiek is over de exacte activiteiten die door de onderneming worden ontplooid.[1382] Ook om die reden is verdedigbaar dat een dergelijk teken minder snel als louter beschrijvend behoort te worden gekwalificeerd.

Bovenstaande toetsen volgen niet uit de arresten inzake *Artiestenverloningen* of *Parfumswinkel*. Met deze toetsen hadden recente geschillen ook een andere uitkomst kunnen krijgen.[1383] Opvallend is voorts de constatering dat de vraag of een handelsnaam meer of minder gebruikelijk of uniek is – een factor die voor het gerechtshof in Den Haag in *Parfumswinkel* relevant werd geacht – in de lagere rechtspraak van na september 2017, niet terugkomt. Hoewel de toets die inhoudt dat beoordeeld wordt of het relevante publiek bij het waarnemen van *alleen* de handelsnaam onmiddellijk begrijpt wat de onderneming voor activiteiten heeft, op zichzelf een manier is om vast te stellen of een naam *louter* beschrijvend is, moet daarbij wel de (voor de hand liggende) nuance worden gemaakt dat bij de beoordeling de handelsnaam in zijn geheel moet worden geobserveerd, maar dat alle bestanddelen van de handelsnaam op zichzelf ook louter beschrijvend moeten zijn.[1384] Anders zou een handelsnaam als 'SLAGERIJ DE VUURTOREN' ten onrechte ook als louter beschrijvend worden aangemerkt omdat voor het publiek onmiddellijk duidelijk zal zijn dat het om een slagerij gaat.

1379 Ik merk op dat ik de handelsnaam FLEXEXPERT een wezenlijk ander geval vind dan de handelsnaam VAKANTIE MAKELAAR. Anders dan FlexExpert, meen ik dat de handelsnaam Vakantie Makelaar, mede gelet op de voorbeelden van het Haagse hof in de *Parfumswinkel*-zaak, heel goed als louter beschrijvend aangemerkt zou kunnen worden.

1380 Vgl. ook Rb. Amsterdam (vzr.) 11 december 2008, IEPT20081211 (*De Projectenfabriek*) dat niet per se een vastgoedprojectontwikkelaar is; Rb. Haarlem (ktr.) 3 oktober 2002, ECLI:NL:RBHAA:2002:AE7409 (*Eendengarage*) dat wel per se een garage voor Citroën 2CV's is; Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*Redlights.nl/Redlight.nl*) dat niet zuiver beschrijvend is voor een advertentieplatform voor prostitutiediensten.

1381 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 12 juni 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2684 (*ZorgDomein/Het Zorg Domein*), rov. 3.10.

1382 In zekere zin geldt dat mijns inziens ook voor de handelsnaam DAIRY PARTNERS, waar op zich duidelijk is dat de ondernemingen actief zijn in de zuivelbranche, maar nog niet evident is welke specifieke activiteit binnen die branche wordt uitgeoefend; Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5012 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*).

1383 Bijvoorbeeld: Rb. Amsterdam (vzr.) 8 juni 2016, IEPT20160609 (*Verfvoordelig*), rov. 4.7; Rb. Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 29, m.nt. Visser (*Parfumswinkel*), rov. 4.7; Rb. Alkmaar (vzr.) 19 februari 2009, ECLI:NL:RBALK:2009:BH5638 (*Huureenbus.nl/Huurenbus.info*). In deze zaken werd het aaneenschrijven van beschrijvende woorden of de domeinnaam-extensie als 'voldoende onderscheidend' aangemerkt. Laatstgenoemde uitspraak van de voorzieningenrechter in Alkmaar is meest opmerkelijk. Hij overwoog dat 'Huureenbus' geen enkele handelsnaamrechtelijke bescherming genoot vanwege het monopoliseringsrisico, maar dat door de toevoeging '.nl' een voldoende onderscheidende handelsnaam was ontstaan, en dat daarmee ook tegen 'Huureenbus.info' kon worden opgetreden.

1384 Vgl. Van Oerle & Bekke in hun annotatie bij Rb. Amsterdam 12 september 2018, *IER* 2020, 21 (*Bakkerij Marakesh/La Boulangerie traditionelle Marrakech*).

Anders was de benadering in de kwestie waar werd aangenomen dat de in het geding zijnde handelsnamen te beschrijvend waren, omdat de naam verwees naar een bepaalde geografische plaats. De rechtbank ontzegde bescherming aan de handelsnaam 'HYDE PARK' omdat deze louter beschrijvend was voor de locatie waar de onderneming werd gedreven. Aannemelijk werd geacht dat eiseres met de naam HYDE PARK "*anticipeert op de nog in te burgeren naam voor de stadswijk*".[1385] Deze anticiperende benadering doet behoorlijk 'merkenrechtelijk' aan. We zagen immers dat op grond van het merkenrecht tekens zijn uitgesloten van bescherming wanneer zij, in de opvatting van de betrokken kringen, kenmerken – waaronder de geografische herkomst – van de betrokken waren of diensten beschrijven, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is.[1386] Er hoeft geen concrete, actuele of ernstige vrijhoudingsbehoefte te zijn.[1387] Dat staat ver af van de klassieke benadering van het handelsnaamrecht.[1388]

Omdat de toets van *Artiestenverloningen* en *Parfumswinkel* niet uit de wet volgt, blijft vooralsnog onduidelijk hoe de term 'louter beschrijvend' moet worden begrepen. Deze paragraaf geeft een aantal mogelijke benaderingen die volgen uit de rechtspraak. De toets uit *FlexExpert* en *Vakantie Makelaar* is in de praktijk een redelijk werkbare toets wanneer men de opvatting onderschrijft dat in het handelsnaamrecht een minder grote behoefte bestaat tot het vrijhouden van beschrijvende tekens dan in het merkenrecht. Dat laat onverlet dat de toets waarbij in het handelsnaamrecht gekeken wordt naar de inherente eigenschappen van een naam(skeuze) en niet naar de onderscheidende eigenschappen die het gevolg zijn van het voeren van de handelsnaam in de praktijk, mijns inziens niet juist is (zie daarover paragraaf 9.6). De rechtspraak zou gebaat zijn bij duidelijkheid op dit vlak.[1389]

9.3.5. De louter beschrijvende handelsnaam in Duitsland

Net als naar Nederlands recht geldt ook naar Duits recht dat het onderscheidend vermogen dat in het merkenrecht vereist is om de toets op absolute gronden te behalen, en het onderscheidend vermogen dat vereist is om een beschermenswaardige handelsnaam te hebben, niet noodzakelijkerwijs

---

1385 Rb. Noord-Holland (vzr.) 23 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6769 (*Hyde Park*), rov. 4.7. Overigens neemt de voorzieningenrechter in dezelfde overweging ook aan dat aannemelijk is dat niet alleen sprake is van anticipatie, maar dat Hyde Park mogelijk reeds beschrijvend is geworden voor de stadswijk. Vgl. ook Rb. Amsterdam 12 september 2018, *IER* 2020, 21, m.nt. Van Oerle & Bekke (*Bakkerij Marakesh/La Boulangerie traditionelle Marrakech*). In deze zaak oordeelde de rechter niet dat de naam louter beschrijvend was, maar dat de naam zodanig beschrijvend was voor een bakker van Marokkaanse en Nederlandse brood- en banketspecialiteiten, dat de beschermingsomvang slechts zeer gering was.

1386 Als het niet waarschijnlijk is dat de betrokken kringen zullen aannemen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zullen zijn uit de plaats waar de geografische benaming naar verwijst, kwalificeert de aanduiding niet als beschrijvend; HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, *IER* 1999, 30, m.nt. Gielen, *NJ* 2000, 269, m.nt. Verkade (*Chiemsee*), rov. 33; HvJ EU 6 september 2018, C-488/16, ECLI:EU:C:2018:673, *IER* 2020, 21, m.nt. Van Oerle & Bekke (*Neuschwanstein*), rov. 39.

1387 HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, *IER* 1999, 30, m.nt. Gielen, *NJ* 2000, 269, m.nt. Verkade (*Chiemsee*), rov. 35.

1388 Zie o.a. de rechtspraak genoemd in de annotatie van Van Oerle bij Rb. Dordrecht (vzr.) 29 oktober 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517, *IER* 2010, 6 (*Bellevue*) waarnaar ik ook verwees in Chalmers Hoynck van Papendrecht 2020, p. 21.

1389 Ook gelet op het feit dat geregeld rechterlijke uitspraken worden gedaan die evident fout zijn: Zo oordeelde Rb. Gelderland 17 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6842 (*Key-Light*) dat de handelsnaam 'Key-Light' een 'we-light' louter beschrijvend zijn omdat het woord 'key' in het Nederlands vertaald 'sleutel' betekent, terwijl het woord 'we' in het Nederlands staat voor 'wij' (voor ondernemingen die verlichtingsarmaturen produceren). Rb. Oost-Brabant (vzr.) 27 januari 2020, IEF 18978 (*WAES/Connect Ways*) dat de handelsnaam 'Ways Connect' louter beschrijvend is voor "aan elkaar verbinden" en "wegen" (het betrof een onderneming die bedrijven adviseert en begeleidt in het omgaan met technische en organisatorische uitdagingen in allerlei markten). Dat een handelsnaam uitsluitend bestaat uit woorden die in het woordenboek staan, maakt de handelsnaam nog niet louter beschrijvend.

gelijk is. Dat wordt in Duitsland gerechtvaardigd door de aard van het te dienen belang en het verschil in functie. In het merkenrecht is het onderscheidend vermogen uitsluitend ingebed in de wezenlijke functie van het merk om als herkomstaanduiding te dienen. Een handelsnaam wordt geacht zijn functie te vervullen wanneer de naam afwijkt van andere namen in de markt en de naam het publiek in staat stelt om duidelijk de identiteit van de onderneming of de eigenaar kenbaar te maken. Uit de rechtspraak volgt evenwel dat wel sprake dient te zijn van enig inherent of door gebruik verworven onderscheidend vermogen waardoor de naam geschikt is geworden om de onder die naam gedreven onderneming te identificeren.[1390] Slechts dan kan de handelsnaam zijn *Namensfunktion* vervullen.[1391] Het uitgangspunt is dat in het handelsnaamrecht een lager onderscheidend vermogen wordt gevergd dan in het merkenrecht. Ook in Duitsland wordt de minder strenge eis voor het handelsnaamrechtelijke onderscheidend vermogen mede gerechtvaardigd door te wijzen op de van oudsher plaatselijke bescherming ("*örtliche begrenzung*") van de handelsnaam.[1392] Als algemene regel kan worden aangenomen dat de vereiste mate van onderscheidend vermogen voor handelsnamen van lokaal opererende ondernemingen (kroegen, restaurants, hotels, kapperszaken, apotheken) lager ligt dan voor (landelijk beschermde) handelsnamen van landelijk opererende ondernemingen (waaronder bijvoorbeeld ook een keten van restaurants met verschillende filialen begrepen kan worden). Echter, ook voor de handelsnamen met landelijke dekking geldt in zijn algemeenheid een lagere eis van onderscheidend vermogen dan in het merkenrecht.

Net als in Nederland wordt het in Duitsland lastig gevonden om het onderscheid tussen het functioneren van de handelsnamen en merktekens onverminderd door te zetten.[1393] De achtergrond lijkt echter een andere dan in Nederland. Hoewel men structureel verwijst naar het feit dat onderscheidend vermogen voor merken wettelijk vereist is (in artikel 8 lid 2 Markengesetz), en die eis voor handelsnamen ontbreekt (in artikel 5 lid 2 en artikel 15 Markengesetz), is er, sinds de bescherming van handelsnamen in belangrijke mate in de Markengesetz wordt geregeld, en in Duitsland wordt uitgegaan van een 'eenheid van het recht van onderscheidingstekens',[1394] een duidelijke beweging waarneembaar waarbij de beoordeling van de beschermenswaardigheid van merken en handelsnamen steeds meer op vergelijkbare (maar niet noodzakelijkerwijs identieke)[1395] wijze plaatsvindt:

> *"Denn trotz der fehlenden Absicht des Gesetzgebers zu einer grundlegenden Änderung des Schutzes des Unternehmenskennzeichens bringe es die gesetzliche Neuregelung der Markenfähigkeit angesichts des Grundsatzes der Einheit des Kennzeichenrechts mit sich, dass die Schutzfähigkeit von Zeichen als Unternehmenskennzeichen nicht grundsätzlich anders zu beurteilen sei als die Schutzfähigkeit von Marken."*[1396]

De eenheidsgedachte bestaat bij de vraag of een teken beschermenswaardig is, maar ook bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar. Hoewel de harmonisatie van het merkenrecht de bescherming van handelsnamen in beginsel niet raakt (en art. 5 en art. 15 Markengesetz

1390 Bundesgerichtshof 30 maart 1995, I ZR 60/93, *GRUR* 1995, 507, 508 (*City-Hotel*).
1391 Bundesgerichtshof 16 december 2004, I ZR 69/02, *GRUR* 2005, 517 (*Literaturhaus*).
1392 Bundespatentgericht 18 juni 2009, 30 W (pat) 46/08, *openJur* 2011, 110071 (*Kreuz Apotheke*).
1393 Fezer 2009, p. 1332.
1394 Fezer 2009, p. 1264 e.v.; Bundesgerichtshof 5 oktober 2000, I ZR 166/98, *GRUR* 2001, 344 (*DB Immobilienfonds*).
1395 Bundesgerichtshof 15 mei 2014, I ZB 29/13, *GRUR* 2014, 1204 (*Düsseldorf Congress*).
1396 Goldmann 2018, p. 162.

ook geen implementatie vormen van geharmoniseerd recht), hebben de ontwikkelingen in het merkenrecht indirect wel grote invloed op de uitlegging van het handelsnaamrecht.[1397]

Ook naar Duits recht kent men het principe van louter beschrijvende, of '*rein beschreibende*', handelsnamen, waarmee handelsnamen zonder enig onderscheidend vermogen worden bedoeld. Deze louter beschrijvende handelsnamen zijn net als de beschrijvende merken van bescherming uitgesloten omdat een behoefte tot vrijhouding van deze tekens bestaat.[1398] Dat een bepaalde onderneming als eerste tot de keuze van de beschrijvende naam als handelsnaam besluit, levert geen uitsluitend recht op noch een plicht voor anderen om een van die naam afwijkende handelsnaam te kiezen.

De beoordeling van de vraag of een handelsnaam beschrijvend is, wijkt in de Duitse rechtspraak niet erg af van de merkenrechtelijke benadering. Het bestaan van alternatieven voor de beschrijvende handelsnaam is nagenoeg irrelevant voor de vraag of de handelsnaam beschermenswaardig is, tenzij het aantal voorhanden zijnde alternatieven zo groot is, dat de concurrenten niet in hun belangen worden geschaad doordat één van de vele beschrijvende aanduidingen aan één onderneming zal zijn voorbehouden. Ook wordt het algemeen onvoldoende geacht dat meerdere beschrijvende aanduidingen worden samengevoegd.[1399] Als alle componenten beschrijvend zijn, zal die combinatie dat in de regel ook zijn ook als die samenvoeging ongebruikelijk of ongewoon is. De samenstelling of combinatie hoeft evenmin een bestaand woord op te leveren om als beschrijvend aangemerkt te worden. Gangbare toevoegingen als '.com', '.de', '&Co' of 'and more', geven de naam geen onderscheidend vermogen.[1400] Evenmin wordt het beschrijvende karakter van de handelsnaam weggenomen doordat de aanduiding meerdere mogelijke betekenissen kan hebben. Indien het publiek de handelsnaam in één van zijn mogelijke beschrijvende aanduidingen beschrijvend acht, zal het inherent onderscheidend vermogen afwezig geacht worden.[1401]

Dat betekent niet dat de beoordeling volstrekt los van de feiten moet plaatsvinden. Wanneer men in Noord-Duitsland een hotel treft met de naam 'STADTHOTEL PARIS', dan zal het publiek, door de feitelijke omstandigheden waaronder in het bijzonder de feitelijke vestigingsplaats, niet menen dat de handelsnaam beschrijvend is voor een hotel in Parijs. Ook is het voor het ontzeggen van bescherming aan een handelsnaam vanwege het beschrijvende karakter nodig dat uit de beschrijvende naam zelf duidelijk blijkt wat de aard van de bedrijvigheid zal zijn.[1402] Het moet duidelijk zijn wat voor activiteiten worden beschreven. In zekere zin komt die toets overeen met de toets die in de recente lagere Nederlandse rechtspraak is gehanteerd (zoals beschreven in paragraaf 9.3.4).[1403]

Uit de rechtspraak van de hoogste Duitse rechter komt naar voren dat bij de beoordeling van de vraag of een handelsnaam (van huis uit) bescherming verdient of dat de bescherming juist ont-

1397 Eisfeld 2014, aant. 3 bij art. 5 Markengesetz.
1398 Goldmann 2018, p. 182. Goldmann merkt op dat het Duitse uitgangspunt is dat, wanneer de handelsnaam ook maar enig onderscheidend vermogen heeft, hoe gering ook, aan deze naam het uitsluitend recht niet mag worden ontzegd.
1399 Bundesgerichtshof 16 december 2004, I ZR 69/02, *GRUR* 2005, 517 (*Literaturhaus*).
1400 Goldmann 2018, p. 214.
1401 Goldmann 2018, p. 197 e.v. en p. 211.
1402 Bundesgerichtshof 28 januari 1999, I ZR 178/96, *GRUR* 1999, 492 (*Altberliner*).
1403 Rb. Gelderland (vzr.) 18 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6893 (*FlexExpert/Flexexperts*); Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 maart 2018, IEF 17550 (*Vakantie Makelaar*).

zegd moet worden vanwege het beschrijvende karakter, in zijn algemeenheid een strengere maatstaf lijkt te worden aangelegd dan in de Nederlandse handelsnaamrechtelijke rechtspraak.[1404]

Fantasie-aanduidingen zullen in de Duitse systematiek altijd inherent onderscheidend zijn. Hetzelfde wordt aangenomen voor handelsnamen die bestaan uit familienamen. Ongeacht of die familienaam frequent voorkomt is deze naam als zodanig geschikt en bedoeld om de naamdrager afzonderlijk aan te duiden en te onderscheiden van andere personen.[1405] Uitgangspunt is dat die namen niet op hun onderscheidend vermogen getoetst behoeven te worden om vast te stellen of ze beschermenswaardig zijn. De beschermenswaardigheid wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Slechts op de beschrijvende namen rust de taak om bij het instellen van een handhavingsactie aannemelijk te maken dat zij door gebruik in het economisch verkeer onderscheidend vermogen hebben verworven bij een aanmerkelijk deel van het publiek (hetgeen wordt aangeduid als '*Verkehrsgeltung*') en dusdoende in de betreffende regio een geschikte, beschermenswaardige handelsnaam met een secundaire betekenis zijn geworden. De vereisten voor het aannemen van *Verkehrsgeltung* zijn voor handelsnamen vergelijkbaar met de eisen die gelden voor merken.[1406] Omdat het onderscheidend vermogen van een onderscheidingsteken geen vaststaand gegeven is, kan de tegenovergestelde situatie, waarbij een aanvankelijk (inherent) onderscheidende handelsnaam zijn vermogen om te onderscheiden na verloop van tijd kwijtraken, zich ook voordoen. De keuze voor een fantasienaam is derhalve geen garantie dat de discussie over het onderscheidend vermogen zich niet alsnog zal voordoen.

Aangezien het bestaan van verwarringsgevaar beoordeeld moet worden op basis van alle relevante omstandigheden van het geval, is het onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam, waaronder begrepen de (on)gebruikelijkheid van familienamen die in de handelsnaam zijn opgenomen,[1407] een omstandigheid die naast de overeenstemming tussen de handelsnamen en de aard van de ondernemingsactiviteiten, een rol speelt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Handelsnamen met beperkt onderscheidend vermogen hebben een beperkte beschermingsomvang.[1408] Een geringe afwijking van de namen kan dan onder omstandigheden voldoende zijn om verwarringsgevaar weg te nemen.[1409]

De handhavingsmogelijkheden van de gebruiker van een beschrijvende handelsnaam worden, evenals de rechthebbende op een (deels) beschrijvend merk, verder beperkt omdat (krachtens artikel 23 Markengesetz) niet kan worden opgetreden tegen het gebruik in het economisch verkeer door derden van diens naam en adres; van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid,

---

1404 Vgl. de rechtspraak waarnaar wordt verwezen in Fezer 2009, p. 1338-1339, waaronder: COTTON LINE voor een onderneming in de textielbranche, STAR ENTERTAINMENT voor een onderneming die evenementen organiseert, SOLIDBAU voor een projectontwikkelaar, e.a.

1405 Bundesgerichtshof 27 januari 1983, I ZR 160/80, *GRUR* 1983, 262, 263 (*Uwe*).

1406 Bundesgerichtshof 19 juli 2007, I ZB 137/04, *GRUR* 2007, 888 (*Euro Telekom*); Landgericht Hamburg 25 oktober 2011, 312 O 118/12, *openJur* 2020, 2325 (*Fliesen24*). Het komt er blijkens Bundesgerichtshof 28 januari 2016, I ZR 202/14, *GRUR* 2016, 939 (*Wetter.de*), rov. 41-43 op aan *"ob ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr nur als beschreibende oder übliche Angabe oder als dekoratives Element, sondern zumindest auch als Herkunftshinweis ansieht"*, waarvan sprake is bij een bekendheidsgraad van 50% of meer.

1407 Bundesgerichtshof 30 januari 2008, I ZR 134/05, *GRUR* 2008, 801 (*Hansen-Bau GmbH*).

1408 Bundesgerichtshof 31 juli 2008, I ZR 158/05, *GRUR* 2008, 1102 (*Haus und Grund/Holzer Haus + Grund e.K.*).

1409 Bundesgerichtshof 27 april 2006, I ZR 109/03, *GRUR* 2006, 594 (*KOBIL Smart Key*); Bundesgerichtshof 13 oktober 2004, I ZR 66/02, *GRUR* 2005, 61 (*CompuNet/ComNet II*); Bundesgerichtshof 27 november 2003, I ZR 79/01, *GRUR* 2004, 514 (*Telekom*).

bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; en van het teken, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven; één en ander voor zover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.[1410]

Het Duitse systeem is al met al een voorbeeld van een systeem waar via de merkenrechtelijke harmonisatie indirect invloed wordt uitgeoefend op het handelsnaamrecht. Over de boeg van een eenheidsgedachte – het belang om onderscheidingstekens op een uniforme wijze te beschermen – worden begrippen over de volle breedte op een eenduidige wijze gedefinieerd en toegepast.[1411] Beschrijvende en niet-onderscheidende tekens worden in beginsel van bescherming uitgesloten, of ze nu kwalificeren als merk of als handelsnaam. Hoewel de mate van onderscheidend vermogen die vereist wordt onder beide regimes nochtans niet geheel gelijk is, lijken omstandigheden als 'gebruikelijkheid' of 'gangbaarheid' van de naam, of het bestaan van alternatieve aanduidingen om de bedrijfsactiviteiten aan te duiden, veel minder vat te hebben op de beschermenswaardigheid van een handelsnaam dan in Nederland.

Dat de eenheidsgedachte geen gebakken lucht is, volgt ook uit de vermeldenswaardige uitspraak van het Hof van Justitie EU van 2 juli 2020 inzake "mk advokaten" versus "MBK Rechtsanwälte".[1412] In deze prejudiciële procedure heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf vragen van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie over de reikwijdte van artikel 5 lid 1 van de Merkenrichtlijn 2008/95/EG, welke bepaling artikel 14 lid 2 van de Markengesetz als nationale tegenhanger heeft. Uit de verwijzingsbeslissing van het Oberlandesgericht van 9 september 2019 volgt echter dat de nationale procedure "primair" een handelsnaamrechtelijke kwestie betrof. De nationale procedure ging in hoofdzaak over het handelsnaamrechtelijke artikel 15 Markengesetz. Het Oberlandesgericht oordeelde echter dat, nu het merkenrechtelijke artikel 14 en het handelsnaamrechtelijke artikel 15 Markengesetz inhoudelijk niet van elkaar verschillen – althans, ten aanzien van het aan de orde zijnde vraagstuk[1413] – het Hof van Justitie EU om uitleg van artikel 14 Markengesetz kon worden verzocht. Het antwoord op de prejudiciële vraag maakt in dat geval meteen duidelijk hoe artikel 15 Markengesetz moet worden begrepen. Het Hof van Justitie bleek bereid om aan deze benadering mee te werken.[1414] In het arrest van het Hof van Justitie EU leest men niets meer terug van de handelsnaamrechtelijke achtergrond van de kwestie.

1410 Bundesgerichtshof 2 april 2009, I ZR 78/06, *GRUR* 2009, 672 (*POST/OSTSEE-POST*).

1411 De gedachte om in conflicten waarin handelsnamen zijn betrokken dezelfde criteria te hanteren als in het merkenrecht is overigens ook geuit in AIPPI Resolution Q155, 'Conflicts between trademarks and company and business names', Yearbook 2001/I, p. 305-306.

1412 HvJ EU 2 juli 2020, C-684/19, ECLI:EU:C:2020:519 (*mk advokaten/MBK Rechtsanwälte*).

1413 Aldus het Oberlandesgericht Düsseldorf in rov. 7 van de verwijzingsbeslissing van 9 september 2019, ECLI:DE:OLGD:2019:0909: „*Die Gläubigerin hat zwar nicht nur Ansprüche aus ihrer Marke, sondern in erster Linie aufgrund ihrer geschäftlichen Bezeichnung geltend gemacht. Die geschäftliche Bezeichnung ist im Gegensatz zur eingetragenen Marke nicht Gegenstand des Unionsrechts. Jedenfalls was das sich hier stellende Problem betrifft, finden sich im nationalen Recht für die Marke und für das Unternehmenskennzeichenrecht identische Regeln und können nur identisch ausgelegt werden.*" Het ging in de procedure om de vraag hoe ver een partij aan wie een onherroepeljk verbod tot het gebruik van een merk/handelsnaam is opgelegd, moet gaan om het verbod na te leven. Meer in het bijzonder vroeg het Oberlandesgericht of de veroordeelde gehouden is om websites van derde partijen die niet gelieerd zijn aan de veroordeelde op te schonen, wanneer het verboden teken op die website wordt gebruikt, zonder dat de veroordeelde daartoe opdracht heeft gegeven.

1414 Het Hof van Justitie beantwoordde de prejudiciële vraag als volgt: *"Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG [...] moet aldus worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites."*

9.4. Een andere vrijhoudingsbehoefte in het merkenrecht en handelsnaamrecht

Ondanks dat het hof te Den Haag in de zaak *Parfumswinkel* erkent dat de veranderende maatschappij – met meer landelijke dan plaatselijk actieve ondernemingen en met een internetaansluiting voor iedere onderneming en voor het gehele publiek – mede aanleiding geeft tot de koerswijziging, is het opvallend dat niet wordt toegelicht waarom desalniettemin een onderscheid gerechtvaardigd blijft tussen het merkenrecht en het handelsnaamrecht voor wat betreft de noodzaak om bepaalde namen voor iedereen beschikbaar te houden. Als het onderscheid niet weggenomen kan worden door aan te nemen dat het verschil in geografische omvang van het recht niet langer geldt (en het uitgangspunt dat meerdere partijen in Nederland dezelfde handelsnaam kunnen voeren zolang geen verwarringsgevaar bestaat, dus evenmin gehandhaafd kan worden),[1415] moet het onderscheid 'dus' gebaseerd zijn op andere omstandigheden.

9.4.1. De verschillende functies van merk en handelsnaam als mogelijke verklaring voor een verschillende vrijhoudingsbehoefte

Zoals in Hoofdstuk 4 al is besproken, had de handelsnaam aanvankelijk vooral een identificatie- en informatiefunctie. In de literatuur en rechtspraak is wel verdedigd dat juist omdat de functies van merk en handelsnaam verschillen, in het handelsnaamrecht, anders dan in het merkenrecht geen vrijhoudingsbehoefte bestaat.[1416] De reden is dat de handelsnaam van oorsprong slechts diende als middel ter identificatie van de onderneming, waarbij de belangrijkste doelstelling was om, in het belang van iedereen die met de onderneming in aanraking kon komen, feitelijke verwarring en misleiding te voorkomen. Hoe minder onderscheidend vermogen vereist is voor het scheppen van een beschermenswaardig en handhaafbaar recht, hoe eerder kan worden opgetreden tegen feitelijk verwarringwekkend overeenstemmende tekens (die in dat geval eveneens niet of beperkt onderscheidend zijn) en hoe minder verwarringwekkende tekens naast elkaar op de markt zullen bestaan. Het publiek is vanzelfsprekend gebaat bij een handelsverkeer dat gevrijwaard blijft van concrete verwarring.

Dat de nadruk ligt op behartiging van een algemeen belang, zou een reden kunnen zijn om zwaarder gewicht toe te kennen aan het voorkomen van concrete verwarring in het handelsverkeer, dan (i) aan het ontzeggen van handhavingsmogelijkheden van de eerdere gebruiker van de handelsnaam op de grond dat zijn naam onvoldoende onderscheidend en 'beschermenswaardig' is; én, (ii) aan het belang van derden om beschrijvende termen vrij in een handelsnaam te kunnen gebruiken.

Daarvoor is mijns inziens evenwel nodig dat met de handhaving van de Hnw *primair* het algemeen belang wordt gediend, en niet *primair* het belang van de eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam. Ik heb in paragraaf 4.4.4 al toegelicht dat de handelsnaam niet langer slechts een identifi-

1415 Greup 1931, p. 23-24: de rechtvaardiging voor het ontbreken van een eis van onderscheidend vermogen wordt (net als E.M. Meijers, voetnoot 1086) gevonden in de omstandigheid dat het handelsnaamrechtelijke verbod meestal plaatselijk zal zijn en dat dit de bedenkingen tegen een te grote beschermingsomvang van beschrijvende tekens in belangrijke mate opheft. Anderzijds constateert Greup ook dat het stelsel van de wet een gevaar schept van monopolisering van taal, welke mogelijkheid des te groter is wanneer de onderneming een ruimer territoriaal bereik heeft.

1416 Wichers Hoeth 1984, p. 135; Rb. Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 29, m.nt. Visser (*Parfumswinkel*), rov. 4.7.

catiefunctie vervult. De handelsnaam is een onderscheidingsteken dat in de meeste gevallen ook op een meer wervende wijze wordt ingezet in de communicatie met het publiek. In paragrafen 10.1 tot en met 10.11 zal verder toegelicht worden dat de onderscheidingsfunctie van de handelsnaam en het merk in de praktijk niet meer wezenlijk van elkaar verschilt.[1417] Waar in het verleden een duidelijk onderscheid gemaakt kon worden in de zin dat de handelsnaam primair een identificatiefunctie vervulde (ter duiding van de zakelijke identiteit van de vennootschap die de onderneming dreef) en het merk een onderscheidingsfunctie (voor waren), zijn de handelsnaam en het merk in hun functioneren in het economisch verkeer steeds meer dezelfde richting op gegaan. Dit is mede het gevolg van de beslissing om vanaf 1987 aan dienstmerken wettelijke bescherming te verlenen. Beide tekens zijn bovenal onderscheidingstekens en het verschil tussen gebruik van een teken als dienstmerk en gebruik van een teken als handelsnaam is veelal niet te zien.

Dat de nadruk ligt op behartiging van een algemeen belang door misleiding en verwarring te voorkomen is een bijna romantische herinnering aan lang vervlogen tijden. Waar de Hnw van origine in belangrijke mate dienstig was aan het algemeen belang, en het voorkomen van verwarringsgevaar en misleiding bij het publiek het grootste goed was, is de handhaving van de naleving van de Hnw tegenwoordig nog slechts een aangelegenheid tussen concurrenten die mede met hun handelsnaam strijden om de beste concurrentiepositie. Het recht op de handelsnaam is in feite, net als het merkrecht, een uitsluitend recht geworden dat, via artikel 5 Hnw enkel en alleen wordt uitgeoefend in het belang van degene die de naam voert en ter afbakening van het aan hem toekomende exclusieve handelsnaamrechtelijke terrein. Rechthebbenden op een handelsnaam, of deze naam nu beschrijvend of onderscheidend is, ervaren hun recht als uitsluitend recht, en zij vinden de rechter vaak aan hun zijde. De Hnw wordt in de praktijk niet gehandhaafd met het doel om het algemeen belang te dienen.

Op basis van deze vaststellingen kan men de vraag stellen waarom het vrijhoudingsbelang in het merkenrecht groter is, of zou moeten zijn, dan in het handelsnaamrecht. Het is immers niet evident – om een *understatement* te gebruiken – dat de gebruiker van een beschrijvende handelsnaam een gerechtvaardigd belang heeft om op te treden tegen gebruikers van overeenstemmende beschrijvende handelsnamen in gevallen waarin de merkhouder die aanspraak voor het identieke beschrijvende merk – op basis van het algemeen belang – juist niet heeft. Het verschil tussen het merk en de handelsnaam in de uitoefening van hun onderscheidingsfunctie, kan het verschil in de vrijhoudingsbehoefte mijns inziens niet langer verklaren. Dat men het onderscheid blijft maken, sluit aan bij de klassieke grondhouding in Nederland dát aan de handelsnaam geen hoge eisen worden gesteld voor wat betreft het onderscheidend vermogen en dat op de latere gebruiker een zekere plicht rust om een afwijkende naam te kiezen teneinde concreet verwarringsgevaar te voorkomen. Hoewel deze handelsnaamrechtelijke uitgangspunten voor IE-praktiserend Nederland nog altijd als volstrekt logisch klinken (hoewel het aan de rechtzoekenden niet uit te leggen valt), valt er in dat opzicht iets voor te zeggen om de in *Artiestenverloningen* en *Parfumswinkel* geïntroduceerde vrijhoudingsbehoefte voor louter beschrijvende handelsnamen, ook door te trekken naar gewoon beschrijvende handelsnamen.[1418]

1417 Zoals ook verdedigd door o.a. Arkenbout 1991, p. 12; Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 440.

1418 Nog daargelaten de vorm waarin die vrijhoudingsbehoefte gegoten zou moeten worden. In de volgende paragrafen zal ik bespreken waarom de door het Hof Den Haag gekozen vorm mijns inziens niet past in het handelsnaamrechtelijke systeem.

Interessant in dit kader zijn ook de prejudiciële vragen die gesteld zijn door het Hof Arnhem-Leeuwarden in de zaak *Dairy Partners*.[1419]

> *"(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?"*

De vragen zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot louter beschrijvende handelsnamen, maar strekken zich uit tot alle handelsnamen die in meer of mindere mate beschrijvend zijn of onderscheidend vermogen missen. Ook het Hof Arnhem-Leeuwarden ziet derhalve aanleiding om de vraag op te werpen of de vrijhoudingsbehoefte in het handelsnaamrecht en het merkenrecht hetzelfde is of toch (nog altijd) een verschillende drempel kent. Waar brengt dit ons?

9.4.2. Standpunt

Hoewel de handelsnaam en het merk allebei onderscheidingstekens zijn, met een grotendeels overlappende functie, kunnen we onmogelijk vaststellen dat de handelsnaam en het merk in hun functioneren geheel identiek zijn. Als het merk en de handelsnaam niet meer van elkaar verschillen in de uitoefening van hun onderscheidingsfunctie, dan moet de rechtvaardiging voor een verschillende benadering ten aanzien van het onderscheidend vermogen worden gevonden in de andere functie van de handelsnaam, te weten de klassieke *identificatiefunctie*. Juist met het vervullen van de identificatiefunctie wordt primair het algemeen belang gediend. De mogelijkheid van een onderneming om zich in het zakelijke verkeer bekend te maken en de mogelijkheid van andere marktdeelnemers om met zekerheid te kunnen vaststellen met wie zij een overeenkomst aangaan, is een groot goed. Die rol kan de handelsnaam alleen vervullen wanneer concrete verwarring omtrent de identiteit van de ondernemingen in het handelsverkeer zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Ergo, waar merk en handelsnaam in het vervullen van hun onderscheidingsfunctie niet wezenlijk van elkaar verschillen, kan de identificatiefunctie van de handelsnaam een aanleiding vormen om toch een afwijkende benadering te kiezen ten aanzien van het vereiste onderscheidend vermogen. Dat is wellicht niet gerechtvaardigd vanuit het perspectief van de eerste gebruiker van de inherent niet-onderscheidende handelsnaam – die immers toch een ruime mogelijkheid toebedeeld krijgt om bezwaar te maken tegen overeenstemmende beschrijvende handelsnamen, welke bevoegdheid niet noodzakelijkerwijs gerechtvaardigd wordt door de door hem geleverde commerciële prestatie – en komt evenmin tegemoet aan de wenselijkheid voor andere marktpartijen om beschrij-

1419 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*).

vende termen te kunnen gebruiken in hun handelsnaam, maar het dient wél het belang van het publiek.

Dat klinkt als een duidelijke zaak. Echter, ook hier moet, gelet op het evenredigheidsbeginsel, de balans wel juist en rechtvaardig zijn. Die rechtvaardige uitkomst wordt niet noodzakelijkerwijs bereikt door feitelijke verwarring(sgevaar) onder alle omstandigheden te verbieden.

Hier lijkt het zich te wreken dat het Nederlandse wettelijke systeem – anders dan in de meeste andere landen[1420] – geen onderscheid maakt tussen de (bescherming van de) vennootschapsnaam c.q. de naam van de rechtspersoon die de onderneming drijft, en de handelsnaam. Beide tekens moeten langs dezelfde lat (de Hnw) gelegd worden en dat leidt tot een onbevredigende situatie: Of de vennootschapsnaam wordt net als alle handelsnamen aan een 'onderscheidingstoets' onderworpen, of er wordt geen onderscheidend vermogen verlangd van vennootschapsnamen én van alle andere handelsnamen, met het risico dat er een speelveld ontstaat met veel conflicterende, overeenstemmende, weinig onderscheidende handelsnamen, en een select aantal ondernemers die een uitsluitend recht op die gebruikelijke termen kan doen gelden.

Het lijkt passend om de handelsnaam, voor zover deze actief wordt ingezet als onderscheidingsteken in de communicatie met het publiek, en die dus niet primair een identificatiefunctie vervult, op één lijn te stellen met het merkenrecht, ook voor wat betreft de eis van onderscheidend vermogen en de normatieve beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar aan de hand van de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde omzichtige en oplettende consument (de '*Güt Spingenheide*-maatman'). Voor die gevallen kan het dus zo zijn dat twee tegenover elkaar staande, beschrijvende handelsnamen in de praktijk voor feitelijke verwarring zorgen, maar dat toch geen verbod gerechtvaardigd is omdat de eerdere gebruiker van de niet-onderscheidende handelsnaam het verwarringsgevaar zelf in de hand heeft gewerkt. Dit betekent dat de belangen van de eerdere gebruiker slechts behoren te prevaleren wanneer hij kan aantonen dat de handelsnaam door gebruik onderscheidend vermogen c.q. beschermenswaardige bekendheid heeft verworven.

Aan de andere kant bestaan dan de gevallen waarbij verwarringwekkende overeenstemming bestaat tussen twee namen die (slechts) gebruikt worden om hun identificatiefunctie te vervullen. In dat geval is het voor het brede publiek van groot belang om gevrijwaard te blijven van verwarringsgevaar omdat de naam, veelal de officiële naam van de rechtspersoon die de onderneming drijft, werkelijk dienstdoet als de zakelijke identiteit van een onderneming en het teken een belangrijk mechanisme vormt voor het ordentelijk laten verlopen van het economisch verkeer. Dat kan een rechtvaardiging vormen voor een lagere drempel voor het onderscheidend vermogen en het aanvaarden dat gevallen van feitelijke verwarring een belangrijke rol spelen. Een vrijhoudingsbehoefte past daar niet bij.

Voor deze vennootschapsnamen zou geen eis van onderscheidend vermogen moeten gelden, althans, zou de enige eis moeten zijn dat de naam, op het moment van inschrijving in het handels-

1420 Zie in dit kader ook Abrar & Pomaizlova 2019, p. 16, waar de Nederlandse situatie op dit punt als uniek wordt aangeduid: *"The Netherlands seem to follow a rather unique approach, as a company name and a trade name is perceived as the same, it is basically a name under which a company is run in commerce."*

register, afwijkt van de reeds in het handelsregister ingeschreven namen die eerder voor vergelijkbare bedrijfsactiviteiten werden ingeschreven. Dat mag best een (louter) beschrijvende handelsnaam zijn. De naam moet slechts uniek zijn. Voor deze vennootschapsnamen geldt dat de concurrenten geen doorslaggevend vrijhoudingsbelang hebben om te verlangen dat zij dezelfde tekens in hun officiële naam mogen voeren. Het maakt voor de kledingwinkel niet uit of de officiële naam 'FASHION B.V.' luidt of 'MARK DAVIDS CONFECTIEWERKEN B.V.'. De naam dient immers (primair) niet ter onderscheiding en de naam is in hoofdzaak niet bestemd om wervend te worden gebruikt in de promotionele communicatie met de (potentiële) afnemers. Er is voor die kwesties ook geen aanleiding om af te stappen van de beoordeling van verwarringsgevaar aan de hand van het algemene, normaal oplettende publiek. Indien de ondernemer deze vennootschapsnaam op enig moment ook actief wervend wil gebruiken als onderscheidingsteken, dan staat hem dat vrij. Echter, als hij kiest voor de naam FASHION B.V., en hij wil andere marktpartijen verbieden om de naam te gebruiken zal hij moeten aantonen dat de naam door gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven.

De scheiding is uiteraard veelal lastig te maken. Een teken wordt zelden uitsluitend als onderscheidingsteken of puur als identificatiemiddel gebruikt. Wel aannemelijk is dat het algemeen belang met de hiervoor beschreven benadering in voldoende mate wordt gediend omdat, wanneer de onderneming kiest voor een beschrijvende, al dan niet van de geregistreerde vennootschapsnaam afwijkende, handelsnaam voor het promotionele gebruik, de verwarring in aanzienlijke mate wordt voorkomen doordat de unieke, zakelijke identiteit (de officiële naam, de vestigingsplaats en het KvK-nummer) nagenoeg steeds ook duidelijk vermeld zal zijn in de uiting (in alle uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere aankondigingen).[1421|1422] Ook volgt uit de wet dat ondernemingen bij het doen van een product- of dienstenaanbod steeds helder over hun identiteit en vestigingsadres moeten communiceren.[1423] Het gevaar dat het publiek in verwarring

1421 Voor wat betreft het vermelden van de vennootschapsnaam en de woonplaats zoals geregistreerd in het handelsregister, in geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen: art. 2:56 BW (coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij), 2:75 BW (naamloze vennootschap) en 2:186 BW (besloten vennootschap). Deze plicht bestaat evenwel niet voor telegrammen of reclames. Voor wat betreft het vermelden van het KvK-nummer voor alle ingeschreven ondernemingen (rechtspersonen en niet-rechtspersonen): art. 27 juncto art. 5 en 6 lid 1 Handelsregisterwet 2007. De wetgever heeft ook een samenhang beoogd van deze bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en de Handelsregisterwet. Vgl. Huizink, in: *GS Rechtspersonen* 2017, art. 2:75 BW, aant. 2. Vermelding van de handelsnaam volstaat niet voor naleving van deze bepalingen: Rb. Noord-Nederland 13 maart 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7200 (*MarineCenter Yachtbroker*).

1422 Ervan uitgaande dat de in het handelsverkeer actieve ondernemingen de wettelijke verplichtingen uit hoofde van het Burgerlijk Wetboek en de Handelsregisterwet naar behoren naleven. Op niet-naleving staat geen civiele actie. Niet-naleving van de bepalingen uit Boek 2 BW en de Handelsregisterwet kwalificeert als een (strafrechtelijk) economisch delict krachtens art. 1 onder 4° WED.

1423 Art. 3:15d BW vereist dat degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent (een online economische activiteit), zijn btw-nummer, zijn identiteit en (geografisch en elektronisch) adres gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk maakt voor het publiek, zodat afnemers zich een beeld kunnen vormen van de verlener van de dienst (MvT, *Kamerstukken II* 2001/02, 28197, 3, p. 38). De bepalingen van de Dienstenrichtlijn 2006/123/EG die zijn geïmplementeerd in art. 6:230 BW e.v. en die de aanbieder van een dienst, of de handelaar die een aanbieding tot koop op afstand doet, verplicht om op eigen initiatief duidelijk zijn naam, rechtspositie en rechtsvorm, het geografisch adres waar hij is gevestigd, en zijn adresgegevens toegankelijk te maken. Een vergelijkbare eis van het duidelijk vermelden van alle 'essentiële informatie' in het kader van een uitnodiging tot koop, waaronder de identiteit, het geografisch adres en de handelsnaam van de handelaar, volgt uit art. 6:193e BW. Hieruit volgt dus wel dat (ook) in reclames transparant dient te worden gecommuniceerd over de identiteit van de aanbieder, waarbij overigens rekening dient te worden gehouden met de feitelijke context, de beperkingen van het communicatiemedium alsook de maatregelen die zijn genomen om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen (vgl. art. 6:193d lid 4 BW).

zal raken, is dan wellicht nog steeds niet onbestaanbaar,[1424] maar wel relatief beperkt.[1425] Deze oplossing geeft ook invulling aan het evenredigheidsbeginsel waarbij de belangen van de consumenten en die van de mededingers bij de vrije handel, voldoende met elkaar in balans worden gebracht om een eerlijk economisch speelveld te realiseren.

Hierna zal ik, tenzij anders benoemd, de bespreking beperken tot het gebruik van het merk en de handelsnaam dat op een zodanige wijze geschiedt dat aangenomen moet worden dat zij een onderscheidingsfunctie – en niet de identificatiefunctie – vervullen. In het synthesehoofdstuk (Hoofdstuk 11) zal het onderscheid tussen enerzijds de vennootschapsnaam c.q. de naam van de rechtspersoon en, anderzijds de handelsnaam, nadrukkelijk gemaakt worden.

9.5. Het verschil in de systematiek van merkenrecht en handelsnaamrecht

Dat in het handelsnaamrecht en het merkenrecht praktisch gezien op een andere manier invulling wordt gegeven aan de vrijhoudingsbehoefte staat buiten kijf. Een belangrijke reden is dat de systematiek van de respectievelijke wettelijke regelingen op een wezenlijk punt van elkaar verschilt. De vrijhoudingsbehoefte in het merkenrecht zorgt ervoor dat tekens die een kenmerk van de onder dat teken aangeboden waren of diensten beschrijven, of tekens die elk onderscheidend vermogen missen, al is het *maar* in een aanmerkelijk deel van het territoir, niet geregistreerd zullen worden, en dus geen geldig merk worden.

In het handelsnaamrecht bestaat echter geen vrijhoudingsbehoefte die aan de kwalificatie van een naam als handelsnaam in de weg staat. Het handelsnaamrecht kent geen attributief stelsel met een toetsing in de aanvraagfase, en met automatische bescherming voor een vaststaand territoir als beloning voor het slagen van de toets. Het is een systeem waarin het onderscheidingsteken beschermd wordt als gevolg van het gebruik dat van het teken wordt gemaakt. Ook louter beschrijvende handelsnamen worden als handelsnamen gekwalificeerd, zolang ze maar publiekelijk gebruikt worden en in een deel van het territoir wél herkend worden als aanduiding die door een onderneming in bezit is genomen. Ik heb dit al eerder aangeduid als inburgering op kleine schaal (want bekendheid in de straat waar de zaak is gevestigd kan al voldoende zijn om als handelsnaam te kwalificeren en op te treden tegen gelijknamigen in die straat).[1426]

En laat nu inburgering – zij het op grotere, Benelux of EU-schaal – in het merkenrecht net de remedie zijn om te ontsnappen aan een weigering van een merkaanvraag in verband met de vrijhoudingsbehoefte, en alsnog merkenrechtelijke bescherming mogelijk te maken. Op dat moment vormt het toekennen van (exclusieve) rechten op het onderscheidingsteken wél een gerechtvaardigde beperking van de belangen van derden (paragraaf 9.7 gaat nader in op het aspect van inburgering).

1424 Ik ben mij ervan bewust dat dit uitgaat van de presumptie dat de consument een redelijk rationele beslisser is waarvan verwacht wordt dat hij bereid is zich in de aangereikte informatie te verdiepen, hetgeen in de praktijk niet altijd even realistisch, doch in het reclame- en consumentenrecht ook niet geheel ongebruikelijk, is. Vgl. hieromtrent Duivenvoorde, *Capita civilologie* 2013, p. 149-170 en HR 27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2162, *Ondernemingsrecht* 2010, 21, m.nt. Vletter-Van Dort, *NJ* 2014, 201, m.nt. Du Perron (*World Online*), rov. 4.10.3.

1425 Vgl. voor de online consument ook Reactie van de VvRr studiecommissie Online Beslisomgevingen op de ACM Consultatie, 'Leidraad bescherming van de online consument', januari 2020, gepubliceerd op www.vvrr.nl, p. 9: *"Anno 2020 is deze consument zich online bovendien steeds beter bewust van de noodzaak van oplettendheid en handelt hij hier reeds naar."*

1426 Chalmers Hoynck van Papendrecht 2017, p. 151.

Dat in het handelsnaamrecht niet al in het voorportaal een halt wordt toegeroepen aan beschrijvende handelsnamen, betekent echter niet dat in het handelsnaamrechtelijke systeem geen vrijhoudingsbehoefte kan bestaan. De vrijhoudingsbehoefte in het handelsnaamrecht komt echter pas op een later moment aan de orde, te weten op het moment dat een handelsnaamgerechtigde meent tegen gebruik van dezelfde of een in geringe mate afwijkende verwarringwekkende handelsnaam te kunnen optreden (en dus bij de vraag naar de beschermingsomvang van de handelsnaam). Alleen bovenstaande uitleg valt te rijmen met de in de rechtspraak veelvuldig aangehaalde rechtsregel dat *"een gering onderscheidend vermogen ertoe kan leiden dat een handelsnaam relatief weinig bescherming geniet omdat, gangbare woorden en zuiver beschrijvende elementen niet in de vorm van een handelsnaam kunnen worden gemonopoliseerd. Maar geen rechtsregel eist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft"*.[1427] Wanneer men uitgaat van het startpunt dat een geldige handelsnaam geen onderscheidend vermogen vereist, maar wel dat beschrijvende elementen niet gemonopoliseerd mogen worden, dan kan men niet anders dan concluderen dat de vrijhoudingsbehoefte een rol speelt in de 'inbreukvraag' van artikel 5 Hnw.[1428]

De inbreukvraag is nu juist een moment waar in het merkenrecht geen rekening meer wordt gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, zo volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie.[1429|1430] Wanneer men bij de inbreukvraag in het merkenrecht is aanbeland dan zijn ten aanzien van het ingeroepen merk twee[1431] conclusies denkbaar: Ofwel, betreft het een merk met inherent onderscheidend vermogen dat niet onder de reikwijdte van de vrijhoudingsbehoefte als uitsluitingsgrond valt, ofwel is het een merk dat aanvankelijk wel onder die uitsluitingsgrond viel maar vervolgens als geldig merk is ingeburgerd. De vrijhoudingsbehoefte in het merkenrecht is daarmee een middel om voorafgaand aan de inschrijving van het merk (en veelal ook voorafgaand aan de aanvang van het gebruik van dat teken in het economisch verkeer) een voorlopige schifting te maken in merken die in beginsel beschermenswaardig zijn, en tekens die dat niet zijn. Deze laatste zullen moeten bewijzen dat ze door gebruik in de praktijk beschermenswaardig zijn geworden. Bij die afweging speelt ook mee dat met een registratie van het merk door de deposant onmiddellijk exclusieve rechten worden verkregen voor het ingeschreven teken in een vaststaand territoir, zonder dat evident is dat dat teken ook automatisch in dat gehele territoir gebruikt zal worden. Wel is evident dat met het toekennen van de merkregistratie, het voor anderen onmogelijk wordt – of in ieder geval bemoeilijkt wordt – om dat teken voor dezelfde of vergelijkbare waren en diensten te gebruiken in dat territoir. Het resultaat dat exclusieve rechten worden toegekend, ten koste van derden die beperkt worden in hun tot dat moment bestaande vrijheid om die benaming vrijelijk te gebruiken, mag niet te lichtzinnig worden aanvaard. Aan het uitsluiten van beschrij-

1427 O.a. Hof Amsterdam 15 januari 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BD3490 (*Thuisbezorgd*); Rb. Utrecht (vzr.) 19 februari 2010, IEPT20100219 (*Spakenburg Paling*).

1428 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.7-3.8; Rb. Rotterdam 3 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:3149 (*Huize ten Donk/het Huys ten Donck*), rov. 4.16.

1429 HvJ EG 10 april 2008, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217, *IER* 2008, 53, m.nt. Gielen (*Adidas/Marca II*); HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244 (*Libertel*); HR 8 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8896, *NJ* 2001, 248 m.nt. Verkade (*Rover/Robelcocar*). Zie over dit onderwerp ook Gielen & Verschuur in hun commentaar bij HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9707, *IEF* 3529 (*Adidas/Marca II*).

1430 Hoewel de mate van onderscheidend vermogen wel een omstandigheid is die moet worden meegewogen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar; hoe meer onderscheidend vermogen hoe ruimer de bescherming; vgl. HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (*Canon/Cannon*).

1431 Waarbij ik de mogelijkheid dat een aanvankelijk inherent onderscheidend merk, verwordt tot soortnaam, of een ingeburgerd merk op enig moment weer 'uitburgert', hier buiten beschouwing laat.

vende en niet onderscheidende merken, ligt een zekere belangenafweging ten grondslag. De vrijhoudingsbehoefte in het merkenrecht is dus verknocht met het attributieve stelsel dat kenmerkend is voor het merkenrecht.

9.6. **Standpunt**

De kwalificatie van een handelsnaam als louter beschrijvend bepaalt in de *Parfumswinkel*-toets in een grote mate de bescherming van de door het gebruik van die naam verworven rechten. Datzelfde geldt voor de wijze waarop vervolgens de bescherming wordt verleend (volstaat verwarringsgevaar of moet men naast verwarring(sgevaar) bijkomende omstandigheden aantonen?).

Ik heb er moeite mee dat deze toets wordt toegepast op een conflict tussen twee handelsnamen omdat het een abstracte toets is die niet past bij de concrete wijze waarop het publiek kennisneemt van de handelsnaam. In dit onderzoek is al geregeld aan de orde gekomen dat de publieksperceptie op basis van de omstandigheden van het geval steeds bepalend is voor het antwoord op vragen als: "kwalificeert een naam als handelsnaam?", "in welk territoir is de handelsnaam beschermd?", én "stemt een overeenstemmende naam ook op verwarrende wijze overeen?". Daarom is niet goed in te zien waarom bij de vaststelling of een handelsnaam voor handelsnaamrechtelijke bescherming in aanmerking komt, niet de – door het gebruik van de naam geladen – publieksperceptie maar het inherente beschrijvende karakter van de naam(skeuze) doorslaggevend zou moeten zijn.[1432] In wezen kan op basis van de inherente eigenschappen van de gekozen handelsnaam (nog) niets stelligs gezegd worden over de beschermenswaardigheid van die naam. De kwalificatie van een naam als *inherent* beschrijvend verandert ook niet door vervolgens te oordelen dat de naam ongebruikelijk of niet gangbaar is, of door vast te stellen dat de naam eventueel door gebruik ingeburgerd is. Van huis uit blijft die naam beschrijvend. Het gaat erom dat het gebruik in het economisch verkeer ervoor kan zorgen dat het teken een secundaire betekenis krijgt die maakt dat het teken op meer kan worden beoordeeld dan alleen op zijn inherente eigenschappen.

In plaats van aan het al dan niet beschrijvende karakter de doorslag te geven, zou de aandacht mijns inziens beter uitgaan naar de vraag of de naam onderscheidend vermogen heeft verworven. De (on)gebruikelijkheid of de mate van gangbaarheid van de aanduiding zegt uiteraard wel iets over het onderscheidend vermogen van de aanduiding. Dat sluit ook aan bij de eerdere rechtspraak van de Hoge Raad.[1433] Het onderscheidend vermogen of het gebrek daaraan is dan dus één van de omstandigheden van het geval die dient te worden betrokken in het oordeel of sprake is van (zodanig) verwarringsgevaar waartegen kan worden opgetreden met een beroep op artikel 5

1432 In paragraaf 9.3.5 beschreef ik dat ook in Duitsland relevantie wordt toegekend aan het inherente onderscheidend vermogen van een handelsnaam. Toch zegt deze beoordeling ook bij onze oosterburen weinig over de vervolgvraag of tegen een andere handelsnaam kan worden opgetreden, omdat het gebruik van die naam in het economisch verkeer en de daardoor verworven bekendheid de doorslag zal geven. Bovendien hanteert men in handelsnaamrechtelijke conflicten, anders dan in Nederland, niet de eis van bijkomende omstandigheden.

1433 Waaronder de in het *Artiestenverloning*-arrest aangehaalde uitspraak HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*) waarin geen verwarringsgevaar wordt aangenomen, niet omdat de term beschrijvend was, maar omdat het onderscheidend vermogen van de handelsnaam 'Bouwcentrum' dermate was afgenomen (of 'verwaterd') dat de handelsnaam 'Farmex Agrarisch Bouwcentrum' niet op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam 'Bouwcentrum'.

Hnw.[1434] Hoe groter het onderscheidend vermogen en de beschermenswaardige bekendheid van de handelsnaam is, hoe ruimer de aan die naam verleende bescherming.[1435]

Dit sluit bovendien beter aan bij hetgeen ik in Hoofdstuk 4 overwoog ten aanzien van de grondslag voor bescherming van de handelsnaam (en andere herkomsttekens). Die grondslag ligt niet zozeer in de omstandigheid dat het bedenken van een naam beloning verdient, maar dat – voor zover al van een beschermenswaardige prestatie gesproken kan worden – juist de (industriële) prestatie van het 'laden' van de handelsnaam door gebruik van het teken in het economisch verkeer en door marketinginspanningen de prestatie is die kan resulteren in beschermenswaardige bekendheid en opbouw van goodwill bij het publiek. Wanneer men dat in het achterhoofd houdt, doet het er feitelijk niet toe of de naam inherent onderscheidend of juist van huis uit, niet-onderscheidend is.

Men zou het beste de vraag of de handelsnaam – welke naam ook – door (een deel van) het publiek – ongeacht of dat lokaal, regionaal of landelijk is – wordt gepercipieerd als handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw, als startpunt van de beoordeling kunnen nemen. Vat het relevante publiek de naam niet op als identificatiemiddel, dan kwalificeert de naam überhaupt niet als handelsnaam in de zin van de wet en is verwarringsgevaar als zodanig onvoldoende. Sterker, het verwarringsgevaar in de zin van de Hnw moet in dat geval rechtens onbestaanbaar worden geacht. Is wel sprake van een naam die het publiek door het gebruik in het economisch verkeer als handelsnaam percipieert, dan zal daaruit de conclusie volgen dat de naam in ieder geval 'enige' beschermingsomvang heeft en in enige mate is 'ingeburgerd'. Optreden tegen een directe buur onder een vrijwel identieke naam op basis van het bestaan van verwarringsgevaar moet dan in de regel tot de mogelijkheden behoren.[1436] Verwarringsgevaar mag dan zelfs wel verondersteld worden. Wanneer een gebruiker van een handelsnaam wil optreden tegen een partij die 100 kilometer verderop gevestigd en actief is, dan zal toch, of de handelsnaam nu inherent onderscheidend is of niet, gekeken moeten worden naar de intensiteit van het gebruik, het territoriaal gebied van gebruik en de aldaar verworven (beschermenswaardige) bekendheid, teneinde vast te stellen of optreden mogelijk is.[1437]

De in de recente rechtspraak gecreëerde toets is mijns inziens een onnodig gecompliceerde toets. Door bij de beoordeling van een handelsnaamrechtelijk geschil als eerste te kijken naar het al dan niet beschrijvende karakter van de handelsnaam, en het vervolg van de beoordeling van de inbreukvraag afhankelijk te maken van het antwoord op die vraag, wordt ingebroken op de bestaande structuur van de Hnw;[1438] een structuur die op zichzelf prima functioneert, in het bijzonder voor de klassieke, lokale gevallen.

1434 HR 28 maart 1963, ECLI:NL:HR:1963:66 (*Restaurant Bali*) en HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*).

1435 Zie ook HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223, *BIE* 1999, 52, m.nt. Verkade (*Stermij*).

1436 Ongelukkig vind ik de kwalificatie van de klassieke situatie tussen twee lokale spelers – die immers van oudsher de hoofdregel is geweest – als een bijzondere omstandigheid, zoals door het hof in *Parfumswinkel* verdedigd; rov. 3.13: *"Hierbij past overigens wel de kanttekening dat wanneer de tweede boekverkoper zijn fysieke winkel met gebruikmaking van de naam 'Boekhandel' welbewust gaat vestigen in de onmiddellijke nabijheid van de fysieke winkel van de eerste verkoper, er wellicht sprake kan zijn van een bijzondere omstandigheid waardoor artikel 5 Hnw alsnog in beeld kan komen."*

1437 In die zin ligt een bevestigend antwoord op de tweede prejudiciële vraag die is gesteld door het Hof Arnhem-Leeuwarden in haar beschikking van 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*) zoals geciteerd op 312, mijns inziens voor de hand.

1438 Vgl. Van Oerle 2001, p. 99.

De uitkomst zal overigens vaak niet anders zijn doordat ook in de *Parfumswinkel*-toets nadat een handelsnaam eenmaal is gekwalificeerd als louter beschrijvend, nog steeds gekeken zal worden naar het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen (inburgering).[1439] Deze (geruststellende) conclusie is evenwel slechts gerechtvaardigd indien moet worden aangenomen dat voor inburgering geen hogere eisen gelden dan tot op heden voor het aannemen van een beschermenswaardige bekendheid (zie hierover paragraaf 9.7). De voorvraag naar het beschrijvende karakter voegt in dat geval mijns inziens, binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving, in materieelrechtelijke opzicht weinig toe. Wel kan de voorvraag eventueel dienstig zijn als een bewijsregel die duidelijk maakt dat, anders dan in het verleden, op de handhavende gebruiker van de handelsnaam de verplichting rust om aannemelijk te maken waarom hij gerechtigd is tot bescherming tegen verwarringsgevaar en waarom een verbod op zijn plaats is. Het enkele feit dat hij als eerste de handelsnaam in bezit heeft genomen volstaat dan niet meer.

Ondanks de bovenstaande kritische noten onderschrijf ik wel graag de gedachte die aan het arrest en de daarin beschreven toets ten grondslag ligt: De gebruiker van een generieke of (louter) beschrijvende handelsnaam zal moeten aantonen waarom hij bescherming verdient en waarom het gebruik van een overeenstemmende (louter) beschrijvende handelsnaam onrechtmatig is jegens hem. Bij gebreke van een bewijs van inburgering (of van bijkomende omstandigheden) is niet in te zien welk rechtmatig belang van deze gebruiker van zwaarder gewicht is dan het rechtmatige belang van derden om die beschrijvende of generieke term vrijelijk te kunnen gebruiken, ook in de handelsnaam. De van oudsher wel gehanteerde benadering waarbij monopolisering van beschrijvende namen ongewenst werd geacht, maar in wezen op de latere gebruiker van een beschrijvende handelsnaam toch de plicht rustte om in voldoende mate af te wijken, gaven onvoldoende rekenschap van de tegenover elkaar staande belangen met een te groot voorrecht van de eerste gebruiker van de beschrijvende naam tot gevolg.

Al met al meen ik dat het eerder getoonde Figuur 2, voor de huidige wettelijke systematiek, niet de juiste wijze is om een conflict tussen twee beschrijvende handelsnamen te benaderen. De voorvraag naar het beschrijvende karakter van de handelsnaam is irrelevant. Men kan – voor alle geschillen op de voet van artikel 5 Hnw – volstaan met het onderstaande eenvoudige toets:

Figuur 3

1439 Waarbij ik nogmaals opmerk dat het Haagse hof bij de in rov. 3.13 en 3.14 van het arrest gepresenteerde toets op meerdere punten slagen om de arm houdt.

9.7. Inburgering

Voordat het bestaan van bijkomende omstandigheden naast verwarringsgevaar werkelijk door de gebruiker van de louter beschrijvende handelsnaam moet worden bewezen, heeft het hof in de *Parfumswinkel*-zaak de mogelijkheid opengelaten dat de handelsnaam kan inburgeren. Indien van inburgering sprake is zijn bijkomende omstandigheden niet nodig voor het vaststellen van onrechtmatigheid, en is het bestaan van verwarringsgevaar voldoende.

9.7.1. Inburgering in merkenrechtelijke zin

De uitsluiting van merkenrechtelijke bescherming van niet onderscheidende en beschrijvende tekens in de inschrijvingsfase van het merk op grond van de artikelen 4 lid 1 sub b, c en d van de Merkenrichtlijn 2015/2346, hoeft niet definitief te zijn. De bezwaren tegen inschrijving kunnen worden overkomen wanneer het merk is ingeburgerd. Inburgering is de term die wordt gebruikt om aan te duiden dat oorspronkelijk niet onderscheidende tekens als gevolg van gebruik van de tekens ter onderscheiding van waren of diensten in de praktijk uiteindelijk toch als onderscheidingsteken voor de waren of diensten van één onderneming zijn gaan gelden.[1440] Het Hof van Justitie heeft in het *Chiemsee*-arrest vastgesteld dat inburgering een aanzienlijk beperking vormt op de merkenrechtelijke weigeringsgronden.[1441] Het algemeen belang van eenieder bij vrijhouding moet immers plaatsmaken voor het belang van één partij, de merkdeposant, om bescherming te verkrijgen voor het onderscheidingsteken. Die veranderde prioriteit wordt gerechtvaardigd door de (geslaagde) inspanningen van de merkhouder om het teken geschikt te maken om de onder het teken aangeboden waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren en diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Het teken krijgt dan bij het publiek een nieuwe betekenis. Het merk is in de perceptie van het publiek niet langer slechts een aanduiding van soort, herkomst, type of ander kenmerk. De abstracte toetsing maakt dus plaats voor een beoordeling *in concreto*. Het gebruik van het merk in de praktijk en het effect dat dat gebruik heeft op de publieksperceptie worden doorslaggevend.

Het is niet vereist dat alle leden van het publiek die secundaire betekenis van het teken herkennen. Wel noodzakelijk is dat *een aanzienlijk deel* ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert.[1442] Welk deel dat is kan niet in zijn algemeenheid, bijvoorbeeld aan de hand van percentages voor de herkenningsgraad van het merk, worden gedefinieerd.[1443] Het is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Rekening kan worden gehouden met, onder meer, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.[1444]

1440 Van Nispen 2007, p. 239-255.

1441 HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, *IER* 1999, 30, m.nt. Gielen, *NJ* 2000, 269, m.nt. Verkade (*Chiemsee*), rov. 45.

1442 HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530, *IER* 2006, 92, m.nt. Gielen (*Europolis*), rov. 27-28.

1443 HvJ EU 19 juni 2014, C-217/13 en C-218/13, ECLI:EU:C:2014:2012 (*Oberbank*), rov. 48.

1444 HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05 P, ECLI:EU:C:2006:422, *NJ* 2007, 237, m.nt. Spoor (*Storck/BHIM*), rov. 75; HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, *IER* 1999, 30, m.nt. Gielen, *NJ* 2000, 269, m.nt. Verkade (*Chiemsee*), rov. 49-53.

Inburgering moet worden aangetoond in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat.[1445] Dat betekent ook dat wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dat gehele taalgebied.[1446] Is de inburgering vervolgens aangetoond, dan geniet het merk in het gehele territoir dezelfde bescherming.[1447]

De andere marktpartijen zijn overigens vervolgens niet geheel uitgekaart. Deze partijen blijven gerechtigd om de beschrijvende, niet-onderscheidende aanduidingen in beschrijvende zin te gebruiken ter aanduiding van de herkomst, soort, hoedanigheid of andere kenmerken van de waren of diensten, voor zover dat gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel plaatsvindt.[1448]

De vraag is gerechtvaardigd of het *ab initio* ongeschikte merk dat door inburgering toch voor merkenrechtelijke registratie en bescherming in aanmerking komt, een andere beschermingsomvang heeft dan merken die inherent onderscheidend zijn. De consequentie is immers dat omdat van inburgering 'al' sprake is wanneer een *aanzienlijk deel* van het relevante publiek in een teken een herkomstaanduiding herkent, er meestal ook een deel van het relevante publiek – misschien ook wel een niet verwaarloosbaar deel – zal bestaan waarbij het teken nog geen secundaire betekenis heeft verkregen. Dat deel van het publiek zal bij waarneming van het teken dus nog steeds de beschrijvende eigenschappen van de aanduiding zien en het teken niet opvatten als onderscheidingsteken voor één onderneming. Bij de beoordeling van de inbreukvraag wordt met de groep die de aanduiding niet als herkomstteken opvat geen rekening gehouden. Het kan dus zo zijn dat verwarringsgevaar tussen twee tekens zich in de praktijk bij een aantal mensen verwezenlijkt, niet omdat het publiek in de tekens herkomstaanduidingen ziet en de twee aanduidingen (direct of indirect) met elkaar verwart, maar het publiek juist niet bekend is met die secundaire betekenis en dus verward wordt door twee gelijke(nde) beschrijvende tekens. Dat is echter niet zo problematisch wanneer men inziet dat het bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar gaat om een normatieve toets. Het merkenrechtelijke uitgangspunt is dan dus dat het relevante publiek bestaande uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren en diensten de fictieve maatman is die wél bekend is met de secundaire betekenis van het teken.

9.7.2. Handelsnaamrechtelijke inburgering

Terug naar de handelsnaamrechtelijke inburgering. Het gerechtshof in Den Haag ziet ook de mogelijkheid van handelsnaamrechtelijke inburgering bij louter beschrijvende handelsnamen, en, in het geval dat die inburgering zich voordoet, zou men in het kader van een beoordeling van een handelsnaamrechtelijk conflict op de voet van artikel 5 Hnw kunnen volstaan met het beoordelen van ver-

1445 Hetgeen voor Benelux-merken nog wel eens een forse horde blijkt: vgl. Hof Den Haag 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730, *IER* 2013, 55, m.nt. Verschuur (*Glashelder*).

1446 HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530, *IER* 2006, 92, m.nt. Gielen (*Europolis*).

1447 Hoewel de publieksperceptie niet in elk land (of regio) hetzelfde is en het eenheidskarakter dus in de praktijk geregeld genuanceerd wordt; zie hierover ook T. Cohen Jehoram 2018, p. 147-151.

1448 Art. 14 lid 1 en 2 Merkenrichtlijn 2015/2346.

warringsgevaar, zonder dat bijkomende omstandigheden nodig zijn.[1449] Wanneer de handelsnaam door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen, en dus geschikt(er) is geworden om de onderscheidingsfunctie van de handelsnaam te vervullen, zou dat het louter beschrijvende karakter van de handelsnaam opheffen. De naam is dan niet meer *louter* beschrijvend.[1450]

Zoals ik in paragraaf 4.5.3 reeds schreef, is het enkele in bezit nemen en voeren van de handelsnaam zelf veelal onvoldoende om ook te kunnen optreden tegen gelijknamigen[1451] omdat de omvang van het recht niet wordt bepaald door de keuze van de naam of het enkele voeren van de handelsnaam. Voor de vraag of tegen een andere handelsnaam kan worden opgetreden moet beoordeeld worden of de handelsnaam door gebruik in het economisch verkeer beschermenswaardige bekendheid heeft verworven. Bescherming van de handelsnaam wordt pas gerechtvaardigd geacht wanneer een relevant deel van het publiek met de handelsnaam bekend is omdat dan pas de mogelijkheid van concrete verwarring kan bestaan. Dat geldt dus niet alleen voor beschrijvende handelsnamen, maar voor alle handelsnamen.[1452] Die beschermenswaardige bekendheid zou je dan ook kunnen zien als een vorm van inburgering in het handelsnaamrechtelijke systeem. Het is overigens geen hogere wiskunde om vast te stellen dat de gebruiker van een beschrijvende handelsnaam iets meer zijn best zal moeten doen om bij een breder publiek de secundaire betekenis van de naam over te brengen dan de gebruiker van een fantasienaam of een handelsnaam bestaande uit een familienaam.[1453|1454]

Het lokale publiek in de directe omgeving van de onderneming, zal het gebruik van een onderscheidende naam overigens al snel als verwijzing naar een specifieke onderneming kunnen

---

1449 *Anders*: Hof Arnhem 27 februari 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BC0951 (*Vacansoleil Camping Holidays/Camping Holidays*), rov. 4.2 waarin het hof lijkt te stellen dat reclameinspanningen niet tot beschermenswaardige inburgering van beschrijvende woorden kan leiden.

1450 Hof Den Haag 6 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1583, *BIE* 2014, 40, m.nt. Haak (*Artiestenverloningen*), rov. 9: *"Dat Artiestenverloningen, naar zij stelt, 'een zekere bekendheid' geniet, is onvoldoende om het louter beschrijvende karakter op te heffen ('inburgering')."* Bij een 'meer dan een zekere bekendheid' zou het louter beschrijvende karakter dus mogelijk wel kunnen worden opgeheven. Echter, zie in dit kader ook het tussenarrest Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5012 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*), rov. 2.6 waar ruimte wordt gelaten voor een andere opvatting: *"Ook indien ervan wordt uitgegaan dat Dairy Partners in Nederland op de markt van geknede kazen een grote en bekende speler is en dus in Nederland bekendheid geniet, dan volgt daaruit niet zonder meer dat daarmee het beschrijvende karakter van de handelsnaam is 'opgeheven'."*

1451 Tenzij twee ondernemingen fysiek naast elkaar gevestigd zijn.

1452 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 241; Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 442.

1453 Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 24 september 2008, IEPT20080924 (*Taartenwinkel/Gefelicitaart*), rov. 4.3: *"Dat die handelsnaam volgens Taartenwinkel.nl bekendheid heeft gekregen, weegt, voor zover juist, niet op tegen het aanzienlijke gebrek aan inherent onderscheidend vermogen. Een en ander brengt mee dat de beschermingsomvang van het handelsnaamrecht van Taartenwinkel.nl zeer gering is. Met andere woorden, er dienen hoge eisen te worden gesteld aan de vaststelling van het op grond van artikel 5 Handelsnaamwet vereiste verwarringsgevaar."*

1454 Dit ligt tegenwoordig overigens wel wat genuanceerder. De gebruiker van een dergelijke beschrijvende handelsnaam die de met die handelsnaam overeenstemmende domeinnaam weet te bemachtigen, wordt immers danig geholpen door het systeem van het internet. Omdat de domeinnaam per extensie maar één keer kan worden vergeven, wordt met de domeinnaamregistratie een belangrijk stuk van de markt in beslag genomen en afgebakend voor concurrenten. Omdat die (exacte) markt niet meer door anderen kan worden ingenomen, is het eenvoudiger om bij een territoriaal verspreid publiek in beeld te komen. Doordat de domeinnaam slechts één keer per extensie kan worden vergeven, zal de identificatiefunctie van de handelsnaam niet snel in het gedrang zijn. De naam is immers uniek. De beschikbaarheid van een domeinnaam speelt tegenwoordig bovendien een rol bij het onderzoek naar de beschikbaarheid van de handelsnaam. Er zullen dus partijen zijn die afzien van de keuze voor de generieke handelsnaam omdat ze het waardevolle internetdomein niet hebben kunnen bemachtigen. Voor de onderscheidingsfunctie kan de situatie anders liggen. De dichtheid van in hoge mate overeenstemmende handelsnamen (/domeinnamen) is bij generieke namen veel groter.

percipiëren.[1455] De associatie met de onderneming bestaat dan nagenoeg inherent, omdat ervan uitgegaan wordt dat de associatie vrijwel meteen bij het eerste gebruik ontstaat. Dit eerste gebruik is dan afdoende voor het scheppen van het recht. Voor het verkrijgen van beschermenswaardige bekendheid buiten de directe omgeving of voor namen die niet van huis uit onderscheidend zijn, zal echter een meer duurzaam en intensief gebruik in het economisch verkeer noodzakelijk zijn omdat het teken primair zal worden opgevat als een omschrijving van een categorie van activiteiten, diensten of waren.

Omdat de abstracte voorfase die inherent is aan het merkenrechtelijk systeem in het handelsnaamrecht ontbreekt moet worden vastgesteld dat het leerstuk van de inburgering niet – zoals in het merkenrecht – wordt gehanteerd om te beoordelen of de naam een recht op de handelsnaam schept, maar om vast te stellen of op basis van de handelsnaam handhavend kan worden opgetreden tegen een jongere overeenstemmende naam met als doel om een rechterlijk verbod te verkrijgen. Voorts verschilt de inburgering in de beide systemen van elkaar doordat in het merkenrecht de door gebruik verworven secundaire betekenis van een teken een remedie vormt voor een weigering van de registratie op absolute gronden, terwijl in het handelsnaamrecht de door gebruik verworven secundaire betekenis altijd voorwaarde is om handhavend te kunnen optreden tegen overeenstemmende handelsnamen. Inburgering houdt in die zin een bepaalde (gelijke of hogere) gradatie van beschermenswaardige bekendheid in.

9.7.3. Omvang van inburgering

Evenals in het merkenrecht[1456] is aannemelijk dat voor het handelsnaamrecht niet in zijn algemeenheid gezegd kan worden dat van inburgering sprake is wanneer een bepaald percentage van het publiek in (een deel van) Nederland bekend is met de handelsnaam. Het zou – gelet op de altijd bestaande wens van eenheid – evenwel logisch kunnen zijn om ook voor het handelsnaamrecht te verlangen dat de inburgering pas aangenomen kan worden wanneer een *aanzienlijk deel van het publiek* in het relevante territoir, in de handelsnaam een onderscheidingsteken van een onderneming ziet,[1457] hoewel niet vereist is dat het gehele publiek de handelsnaam als onderscheidingsteken voor een specifieke onderneming ziet.[1458]

Wanneer daarvan sprake is hangt van alle omstandigheden van het geval af. In de zaak *Artiestenverloningen* – die dus op de voet van artikel 6:162 BW en niet op de voet van artikel 5 Hnw werd gevoerd – is door het Haagse hof overwogen dat het feit dat de door de eisende partij gebruikte aanduiding *"een zekere bekendheid geniet"*, onvoldoende was om het louter beschrijvende karakter van de naam op te heffen.[1459] Daaruit zou men kunnen afleiden dat inburgering een hogere

1455 Vgl. Verkade 1986, p. 97, waar hij overweegt dat "*het publiek, en daarmede de rechter, iets wat als onderscheidingsteken wordt gehanteerd c.q. gepresenteerd ook vrij spoedig als 'onderscheidend' zal ervaren resp. aanvaarden*".

1456 HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, *IER* 1999, 30, m.nt. Gielen, *NJ* 2000, 269, m.nt. Verkade (*Chiemsee*). Het Hof van Justitie bepaalde dat het percentage slechts een van de factoren is.

1457 Uit Hof Arnhem 27 februari 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BC0951 (*Vacansoleil Camping Holidays/Camping Holidays*) volgt dat voor inburgering van het bestanddeel 'Camping Holidays' niet voldoende is dat uitgebreide (reclame)inspanningen zijn gedaan om de bekendheid van de handelsnaam 'Vacansoleil Camping Holidays' te vergroten.

1458 Ook in Duitsland wordt voor de 'rein beschreibende' handelsnamen dezelfde mate (een percentage van minstens 50%) van inburgering bij het relevante publiek verlangd als in het merkenrecht, vgl. paragraaf 9.3.5.

1459 Hof Den Haag 6 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1583, *BIE* 2014, 40, m.nt. Haak (*Artiestenverloningen*), rov. 9. Zie ook Visser in zijn annotatie bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *AA* 20170047 (*Artiestenverloningen*). Op p. 50 overweegt Visser evenwel dat de drempel voor inburgering bij handelsnamen niet noodzakelijkerwijs dezelfde behoeft te zijn als voor merken.

gekendheidsgraad vereist dan de beschermenswaardige bekendheid die normaliter voor de handelsnaamrechtelijke handhaving verlangd wordt.[1460] Als dat inderdaad de gedachte is, dan zal het geen sinecure zijn om de grens te identificeren tussen de handelsnaamrechtelijke marktpenetratie die volstaat voor beschermenswaardige bekendheid en de drempel die geldt voor het aantonen van inburgering.

Voor zover aan inburgering in het handelsnaamrecht dezelfde eisen zouden worden gesteld als in het merkenrecht merk ik op dat, hoewel, zoals gezegd, een algemeen percentage van vereiste bekendheid bij het publiek niet kan worden vastgesteld, in het merkenrecht wel aangenomen wordt dat een herkenningspercentage van 50% of meer als gevolg van het gebruik in het economisch verkeer benodigd is om een aanzienlijk deel van het publiek te vertegenwoordigen.[1461]

9.7.4. Complicerende factor 1: het territoriale aspect van het handelsnaamrecht

Er kan echter een belangrijke kanttekening worden geplaatst bij de gedachte om voor de handelsnaamrechtelijke inburgering aansluiting te zoeken bij de merkenrechtelijke regels. Voor het handelsnaamrecht geldt, in vergelijking met het merkenrecht een complicerende factor die bestaat in de territoriale component. Waar in het merkenrecht dezelfde bescherming geldt in het gehele territoir, en dus ook de inburgering zal moeten worden aangetoond voor het gehele (op voorhand reeds vaststaande) grondgebied waar inherent onderscheidend vermogen ontbreekt, is de beschermingsomvang in het handelsnaamrecht volledig afhankelijk van de vraag waar de handelsnaam gevoerd en gekend wordt.

Omdat het handelsnaamgebruik zich kan beperken tot een deel van Nederland, dient ook de inburgering van de handelsnaam niet noodzakelijkerwijs voor het gehele territoir van Nederland bewezen te worden. Inburgering moet in beginsel slechts bewezen worden daar waar de *gedaagde* partij zijn handelsnaam voert en waar de bescherming van de handelsnaam wordt ingeroepen.[1462] Voor dat territoir stelt de eiser in de procedure immers een sterker recht op de handelsnaam te hebben. De overweging 4.3. van het hof in *Parfumswinkel* inhoudende dat omdat de eisende partij haar handelsnaam op internet voor de gehele Nederlandse markt voert, 'lokale' inburgering niet aan de orde kan zijn en inburgering voor het gehele grondgebied van Nederland bewezen moet worden, acht ik dan ook in zijn algemeenheid onjuist. De eis dat inburgering in heel Nederland zal moeten worden aangetoond omdat de eisende partij zich op dat territoir richt en de handelsnaam dus in dat territoir gevoerd wordt is onjuist omdat bepalend is of van inburgering (en

1460 Immers, zoals in paragraaf 8.9.1 besproken, wordt voor de invulling van het begrip 'beschermenswaardige bekendheid' aangesloten bij de rechtspraak over bescherming van buitenlandse handelsnamen in Nederland. Uit die rechtspraak, waaronder HR 18 januari 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC6790, *BIE* 1983, 84, m.nt. Boekman, *NJ* 1980, 472, m.nt. Heemskerk (*Charousko*), volgt dat "een zekere bekendheid" vereist is, en dat daaraan "niet wordt voldaan als de naam slechts bij een enkeling bekendheid geniet". Hoewel deze negatieve formulering niet in een duidelijk hanteerbare drempel resulteert, lijkt de ondergrens in de praktijk redelijk snel gehaald.

1461 Het BBIE lijkt in zijn recente beslissingen (o.a. BBIE Oppositieafdeling 3 juni 2019, nr. 3000021, IEF 18503 (*Wijkopenautos*)) aan te sluiten bij Hof Den Haag 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730, *IER* 2013, 55, m.nt. Verschuur (*Glashelder*) waarin een percentage van 46% van het Nederlandstalige deel van het relevante publiek niet als aanzienlijk deel van het publiek wordt beschouwd.

1462 Vgl. Rb. Arnhem (vzr.) 21 augustus 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BF0594 (*EBW Installatietechnieken I*); Rb. Haarlem (vzr.) 18 december 1990, ECLI:NL:RBHAA:1990:AM1618 (*Circustheater*) waarin zodanige inburgering van de naam voor het theater in Scheveningen werd aangenomen dat indirect verwarringsgevaar met de onderneming in Zandvoort te duchten was.

relevant verwarringsgevaar) sprake is in het territoir waar de overeenstemmende naam door de gedaagde wordt gevoerd en waar het verbod wordt geëist. Dat kan dus in theorie ook een beperkter territoir zijn dan het gehele Nederlandse grondgebied.

Evenmin als klassieke handelsnamen, worden ook niet alle online gevoerde handelsnamen per definitie op het gehele territoir van Nederland gevoerd. Zoals in paragraaf 8.9.2 is beschreven, is het online handelsnaamgebruik vaak een verlengstuk van een offline uitgevoerde bedrijfsvoering en kan het handelsnaamgebruik nog steeds gericht zijn op slechts een deel van het gebied waar de website toegankelijk is (hoewel de website uiteraard in heel Nederland bereikbaar is). Wanneer een cafébar[1463] handelsnaamrechtelijke bescherming wenst tegen een andere kroeg in dezelfde stad, hoeft hij echt niet aan te tonen dat zijn handelsnaam – in verband met zijn <.nl> website – in heel Nederland is ingeburgerd. Maar ook bij ondernemingen die hun producten en diensten via het internet aanbieden aan klanten in heel Nederland kan het zijn dat 90% van de afnemers in een beperktere regio, bijvoorbeeld in de Kop van Noord-Holland, gevestigd zijn.[1464] In dat geval is de kans groot dat de handelsnaam eerder in het noorden van Noord-Holland zal inburgeren dan in de rest van het land. De beschermenswaardige bekendheid van de handelsnaam in deze regio geeft dan mogelijk een handhavingsactie tegen een gebruiker van een overeenstemmende handelsnaam in Noord-Holland, terwijl die handhavingsmogelijkheid in de rest van het land (nog) niet bestaat.[1465]

In paragraaf 8.9.2 beschreef ik al dat de afbakening van de regio waar de ingeroepen handelsnaam beschermenswaardige bekendheid geniet en van het geografisch gebied waar de gedaagde haar handelsnaam voert, een uitdagende opdracht kan zijn, omdat die grenzen vaak niet duidelijk zijn. Bovendien is de afgrenzing geen vaststaand gegeven en kan de omvang van de territoria in de tijd fluctueren. Indien inderdaad moet worden vastgesteld dat voor inburgering een andere (hogere) graad van gekendheid van de handelsnaam wordt verlangd dan voor de beschermenswaardige bekendheid, komt daar nog een derde geografische component bij. Het resultaat is een monsterlijke klus voor de rechter die het dossier op zijn bureau krijgt.

9.7.5. Complicerende factor 2: het hanteren van een merkenrechtelijke inburgeringsdrempel creëert een grote kloof tussen louter beschrijvende en overige handelsnamen

Wanneer de bekendheidsgraad die in het merkenrecht vereist is voor inburgering zou worden gekopieerd naar het handelsnaamrecht, dan zou een grote discrepantie ontstaan tussen de toets die geldt voor louter beschrijvende handelsnamen en andere handelsnamen. Voor de inherent onderscheidende handelsnamen en, in de uitleg van het gerechtshof te Den Haag, de gewone beschrijvende handelsnamen geldt immers, dat het recht tot handhaving zich uitstrekt tot het territoir waar de handelsnaam beschermenswaardige bekendheid heeft verworven (paragraaf 8.9). Hoewel in de handelsnaamrechtelijke rechtspraak vrijwel geen zaken te vinden zijn waarbij de

1463 Vgl. Rb. 's-Hertogenbosch (vzr.) 21 februari 2011, IEPT20110221 (*Minibar/De Minibar*).

1464 Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een zaak die naast online activiteiten ook één of meer fysieke winkels heeft.

1465 Dit kan overigens wel tot praktische problemen leiden wanneer een plaatselijk verbod wordt toegewezen tegen een handelsnaam die in een domeinnaam wordt gevoerd. Een website is immers niet eenvoudig ontoegankelijk te maken voor slechts een deel van Nederland. Dat heeft in de praktijk tot gevolg dat een verbod een ruimere strekking kan krijgen dan het territoir waar de beschermenswaardigheid van de ingeroepen handelsnaam is aangetoond.

omvang van de beschermenswaardige bekendheid gekwantificeerd is,[1466] gaat de eis van beschermenswaardige bekendheid volgens de handelsnaamrechtelijke tradities zeker niet zo ver dat daarvan pas gesproken kan worden wanneer meer dan 50%[1467] van het publiek de handelsnaam herkent als een verwijzing naar een specifieke onderneming. Het gaat erom dat sprake is van zodanige bekendheid dat daardoor verwarring is te duchten.[1468] Dat kan ook wanneer de handelsnaam bij een veel kleiner deel van het publiek is ingeburgerd.

Wanneer van een louter beschrijvende handelsnaam een hogere bekendheidsgraad zou worden verlangd, dan ontstaat een tweedeling in het handelsnaamrechtelijke systeem. Op zichzelf is dat niet onbestaanbaar. Een dergelijke tweedeling is immers ook in het merkenrecht niet onbekend. De houders van inherent onderscheidende merken hoeven niet aan te tonen dat het merk door langdurig en intensief gebruik bij meer dan een aanmerkelijk deel van het publiek bekendheid heeft verworven – sterker nog, deze merken hoeven de eerste vijf jaar na inschrijving überhaupt geen gebruik in de markt aan te tonen voor bescherming in de gehele Benelux –, terwijl de beschrijvende en niet onderscheidende merken wel die aanzienlijke inburgeringsbarrière te slechten hebben. Deze discrepantie is in het merkenrecht echter verdedigbaar in het licht van het algemeen belang en de behoefte tot vrijhouding. De verhoogde drempel raakt *alle* beschrijvende merken. In het handelsnaamrecht zou de discrepantie evenwel niet te verantwoorden zijn wanneer – conform de toets in *Parfumswinkel* – de inherent onderscheidende handelsnamen, maar ook de beschrijvende handelsnamen en zelfs enkele ongebruikelijke louter beschrijvende handelsnamen 'slechts' de overbrugbare beschermenswaardige bekendheid van de handelsnaam hoeven aan te tonen (waar het meer of mindere onderscheidend vermogen overigens ook effect heeft op de omvang) terwijl de niet-ongebruikelijke louter beschrijvende handelsnamen een veel hogere mate van inburgering zullen moeten aantonen.

9.7.6. Handelsnaamrechtelijke inburgering in de lagere rechtspraak na *Parfumswinkel*

In de rechtspraak daterend van na het *Parfumswinkel*-arrest is in een aantal gevallen inburgering van de handelsnaam aangenomen. Daarbij werden ogenschijnlijk geen al te hoge eisen gesteld aan het te leveren bewijs van inburgering. De relatief lange bestaansgeschiedenis van de eisende partij werd op zichzelf – in het kader van een kort geding – als voldoende aannemelijk bewijs van inburgering beschouwd.[1469] Overigens ging het in die gevallen zonder uitzondering om de meer

1466 In Rb. Zeeland-West-Brabant 18 mei 2016, IEF 16003 (*Homeparts*), rov. 3.40 werd aangenomen dat de handelsnaam HOME PARTS nog nawerkte (en dus nog beschermenswaardige bekendheid genoot), omdat 1,7% van de respondenten die naam spontaan noemde en 15,7% de naam herkende als naam van een onderneming wanneer deze werd getoond.

1467 Met verwijzing naar de merkenrechtelijke zaak van het Hof Den Haag 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730, *IER* 2013, 55, m.nt. Verschuur (*Glashelder*) waarin dat percentage van het Nederlandstalige deel van het relevante publiek nog niet als aanzienlijk deel van het publiek werd beschouwd. Overigens geldt dat, hoewel in het merkenrecht wordt uitgegaan van een fictieve maatman, het in de praktijk onbetwist is dat de inburgering aan de hand van opinie- of marktonderzoeken kan worden bewezen; vgl. Sjoerdsma 2012, p. 15-21; Van der Kooij 2008, p. 283-296.

1468 Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175 (*Main Freight Carriers/Mainfreight*).

1469 Rb. Oost-Brabant 4 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4802 (*City Hotel/City Resort Oss*): Eisende partij voert de handelsnaam sinds 1980, gedaagde vestigt in dezelfde gemeente; Rb. Gelderland 4 december 2017, IEPT20171204 (*Restaurant de Betuwe/Wegrestaurant Betuwe*): Eisende partij voert de handelsnaam sinds 1983, gedaagde vestigt op 13 minuten afstand; Rb. Oost-Brabant 6 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3293 (*'t Winkeltje/Twinkeltje*): Eisende partij voert handelsnaam al sinds 1974 en heeft bewijs overgelegd bestaande uit foto's van de fysieke winkel van 't Winkeltje, sponsoractiviteiten en krantenartikelen (o.a. uit 1983), gedaagde vestigt op 50 meter afstand. Vgl. ook van vóór *Parfumswinkel*: Rb. 's-Gravenhage 16 juni 1980, *BIE* 1981, 35 (*Haaglanden*).

klassieke kwesties van handelsnaamgebruik voor een fysieke – regionaal opererende – zaak die optreedt tegen een andere fysieke nabij gelegen zaak, en niet om een online kwestie.

Uit de rechtspraak volgt dat het geen eenvoudige opgave is om de verworven bekendheid aan te tonen. In veel gevallen wordt de bekendheid wel gesteld, maar onvoldoende bewezen geacht.[1470] In de zaak over de handelsnaam <REDLIGHTS.NL> werd de bekendheid – die overigens in die zaak niet werd onderzocht om te beoordelen of een louter beschrijvende handelsnaam toch bescherming verdiende (de handelsnaam werd namelijk niet als louter beschrijvend gekwalificeerd), maar wel als relevante omstandigheid in de verwarringstoets werd betrokken – aangetoond door te kijken naar het aantal pageviews (15.725.285) en unieke bezoekers (1.350.000) van de op Nederland gerichte website. Dat volstond om aannemelijk te achten dat de eisende partij "een niet te verwaarlozen rol speelt in de branche".[1471] In de zaak tussen 'DOMEK' en 'BIALYDOMEK' werd aangenomen dat eiseres een marktaandeel voor hypotheekbemiddeling onder Poolse ingezetenen van Nederland had van circa 68% van alle bedrijven die zich op de Poolse doelgroep richten.[1472] In deze kwesties ging het om twee tegenover elkaar staande landelijk opererende ondernemingen (eiseres en gedaagde), waardoor de bekendheid diende te worden aangetoond in heel Nederland.

9.8. De antwoorden op de prejudiciële vragen in *Dairy Partners*

Bij paragraaf 9.4.1 citeerde ik de prejudiciële vragen die aan de Hoge Raad zijn gesteld door het Hof Arnhem-Leeuwarden in de zaak *Dairy Partners*.[1473]

> *"(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?"*

Op basis van hetgeen in dit hoofdstuk is geschreven, en de standpunten die ik heb ingenomen, zouden de vragen wat mij betreft als volgt behoren te worden beantwoord:

1470 Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*); Hof Amsterdam 26 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1046 (*CVmaker/CVwizard*).

1471 Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*Redlights.nl/Redlight.nl*), rov. 4.6 en 2.4-2.5. Dit lijkt een voor de hand liggende manier om de inburgering aan te tonen voor een online opererende onderneming.

1472 Rb. Amsterdam (vzr.) 8 maart 2019, IEF 18288 (*Domek/Bialydomek*), rov. 4.8.

1473 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*).

Vraag 1: Nee. Het past niet in het systeem van de huidige Hnw om voorwaarden te stellen aan beschrijvende handelsnamen die niet uit de Hnw voortvloeien. Het beschrijvende karakter is als zodanig voor de handelsnaamrechtelijke beoordeling niet van doorslaggevend belang omdat het, voor de bescherming(somvang) van de handelsnaam van belang is hoe het teken in het economisch verkeer is gebruikt. De inherente kwaliteiten van de naam doen er in wezen niet erg toe.

Vraag 2: Gelet op het antwoord op vraag 1, luidt het antwoord op vraag 2 eveneens ontkennend.

Vraag 3: Voor het antwoord op vraag 3 verwijs ik naar paragraaf 8.10 waarin is beschreven dat het bestaan van verwarringsgevaar minder feitelijk en meer normatief dient te worden beoordeeld. Dat geeft de mogelijkheid om feitelijke verwarring weg te redeneren wanneer deze verwarring, in de gegeven omstandigheden, en gelet op het gebrek aan onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam, geen verbod rechtvaardigt. Deze benadering past wel in de systematiek van de huidige Hnw.

9.9. Samenvatting

In Hoofdstuk 8 is benadrukt hoeveel invloed het onderscheidend vermogen van de handelsnaam – of het gebrek daaraan – heeft op handelsnaamrechtelijke conflicten die op de voet van art. 5 Hnw worden uitgevochten. Door het klassieke uitgangspunt dat handelsnamen geen onderscheidend vermogen behoeven te hebben, en dat latere gebruikers van handelsnamen ervoor moeten zorgen dat zij voldoende afstand bewaren tot reeds in de markt gevoede handelsnamen, kwam aan weinig onderscheidende handelsnamen in de praktijk een ruime bescherming toe. Marktpartijen werden steeds meer belemmerd in hun vrijheid om een onderscheidingsteken te kiezen die een beschrijvende term bevatte.

Het belang van concurrenten om beschrijvende namen vrijelijk te kunnen gebruiken, ook in een handelsnaam, heeft wezenlijke erkenning gekregen in de recente rechtspraak in de zaken *Artiestenverloningen* en *Parfumswinkel*. Deze ontwikkeling is mede interessant omdat het laat zien dat maatschappelijke en economische ontwikkelingen sterke invloed kunnen hebben op de uitlegging van de wetgeving en de belangen die met de wet gediend worden. Het kan zelfs zo ver gaan dat een buitenwettelijk criterium wordt aangelegd om een in het recht bestaand probleem op te lossen. In Hoofdstuk 5 beschreef ik dat in het handelsnaamrecht aanvankelijk groot gewicht werd toegekend aan het belang van het brede publiek om niet verward of misleid te worden. In de loop der jaren kreeg het belang van de eerste rechtmatige gebruiker van de handelsnaam in de rechtspraak evenwel de overhand. Het recht op de handelsnaam werd steeds meer gezien als een uitsluitend recht in het belang van één onderneming. Dat dit voor de acties uit hoofde van artikel 5 en 5a Hnw in het bijzonder geldt, volgt expliciet uit de uitlatingen van de wetgever en de beschikking van de Hoge Raad inzake *LMR Advocaten* die in Hoofdstuk 6 zijn aangehaald. In de rechtspraak werd voor het algemeen belang eigenlijk niet meer op de bres gesprongen. Het is op zichzelf niet bezwaarlijk dat het recht op de handelsnaam zich zodanig heeft ontwikkeld dat het steeds meer wordt opgevat als een uitsluitend recht ten behoeve van één onderneming, maar die constatering noopt wel tot een herwaardering van de handelsnaamrechtelijke belangen en de vraag of dat uitsluitend recht ook aan beperkingen dient te worden onderworpen. Die beperkingen staan niet in de Hnw. Een letterlijke toepassing van hetgeen wel in de Hnw staat, zorgt daarmee voor een éénzijdig systeem dat onvoldoende rekening

houdt met de belangen van anderen dan de handelsnaamgerechtigde en een systeem dat niet in balans is.

Met de ontwikkeling die in dit hoofdstuk is beschreven wordt het uitsluitend recht van de rechtmatige gebruiker van de handelsnaam weer wat ingeperkt. Deze inperking wordt niet zozeer geplaatst in het licht van het algemeen belang van het brede publiek, maar de oplossing wordt vooral passend geacht met het oog op de belangen van een derde actor in het handelsnaamrechtelijke speelveld; de andere ondernemingen die actief zijn op de handelsmarkt. Zij moeten vrijelijk gebruik kunnen maken van beschrijvende termen.

Hoewel de boodschap die uit de recente rechtspraak spreekt een aantrekkelijke is in een tijdsgeest waar gewaakt moet worden voor te ruime bescherming van weinig onderscheidende handelsnamen, past de toets waarbij eerst wordt gekeken of de handelsnaam louter beschrijvend is en daarna wordt beoordeeld of de handelsnaam eventueel via inburgering alsnog beschermenswaardig is geworden, bij gebreke waarvan alleen nog in geval van (de bij paragraaf 10.14 te bespreken) bijkomende omstandigheden tot onrechtmatigheid kan worden geconcludeerd, niet goed in het systeem van de wet. Bovendien roept de toets weer veel nieuwe vragen op. Wezenlijke vragen zijn: Wanneer is een handelsnaam eigenlijk louter beschrijvend? Is voor inburgering een groter onderscheidend vermogen vereist dan voor de beschermenswaardige bekendheid die volstaat voor andere handelsnamen? Maar ook: Wat voegt de toets over het *ab initio* karakter van de handelsnaam toe wanneer het gehele beschermingsregime van de Hnw wordt bepaald door het feitelijke en publieke gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer? De door het Hof Arnhem-Leeuwarden in de zaak *Dairy Partners* gestelde prejudiciële vragen kunnen een hoop van de kwesties ophelderen.

In Hoofdstuk 8 besprak ik reeds dat de rechter, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, vrijheid heeft om een (juridische) belangenafweging te maken. De rechter heeft de vrijheid om een gevorderd verbod af te wijzen, zelfs wanneer daadwerkelijk gevallen van feitelijke verwarring zich hebben voorgedaan. Tevens is het vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar alle omstandigheden van het geval mogen worden meegewogen, dat het onderscheidend vermogen één van die omstandigheden is, én dat in geval van zwak onderscheidende handelsnamen, een nogal grote gelijkenis nodig is, wil verwarringsgevaar te duchten zijn. Met andere woorden: De rechter heeft binnen het huidige wettelijke kader middelen in handen om conflicten tussen weinig onderscheidende handelsnamen in het voordeel van de latere gebruiker van de niet onderscheidende handelsnaam te laten uitpakken. Het bewijs daarvan wordt nota bene geleverd door het Haagse Hof zelf, dat 'voor het geval dat' vanaf rov. 6.1 van het *Parfumswinkel*-arrest, het onderliggende conflict beslecht aan de hand van de verwarringstoets en tot hetzelfde resultaat komt als via de 'bijkomende omstandigheden-toets'.[1474] Het is belangrijk dat de rechter die vrijheid heeft en ook benut. De rechter dient zich steeds te beseffen dat de Hnw een regeling is zonder duidelijke interne balans en dat het dus aan de rechter zelf is om in voorkomend geval een grens te stellen aan te ruime bescherming voor de gebruiker van een handelsnaam. Het

1474 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*Parfumswinkel*), rov. 6.1-6.8. Deze benadering waarbij zekerheidshalve beide toetsen worden uitgevoerd, werd ook toegepast in Rb. Rotterdam 17 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5848 (*Luxury Bedding Company/Luxury Beds*), rov. 4.25.

systeem en de wettelijke bepalingen doen dat niet voor ons. Het resultaat van deze benadering is echter wel dat een rechter soms wordt gedwongen om feitelijke gevallen van verwarring weg te redeneren of weg te poetsen om tot een redelijke uitkomst te komen die invulling geeft aan de gesignaleerde vrijhoudingsbehoefte. Dat is anders dan we in het handelsnaamrecht van oudsher gewend zijn geweest. Hier ligt een belangrijke, maar ook een uitdagende taak voor de rechters omdat het rechterlijk oordeel voor de rechtzoekenden transparant en objectief verifieerbaar moet zijn. Hoewel enige subjectiviteit inherent is aan de vraag of twee onderscheidingstekens te veel op elkaar lijken, mag niet geduld worden dat de uitkomst van handelsnaamrechtelijke conflicten voor het publiek overkomt als een loterij.

Met de keuze om het belang van andere marktpartijen om beschrijvende tekens te kunnen gebruiken te versterken, is een duidelijke beweging richting de systematiek van het merkenrecht gemaakt. Daar is het vrijhoudingsbelang voor beschrijvende tekens en tekens die elk onderscheidend vermogen missen wettelijk vastgelegd en benadrukt in een omvangrijke hoeveelheid rechtspraak van het Hof van Justitie. Het kan een – in mijn ogen goed verdedigbare – keuze zijn om het handelsnaamrecht meer bij de merkenrechtelijke systematiek aan te laten sluiten – met een beoordeling van de beschermenswaardigheid van de naam *in abstracto* en met een hogere eis van onderscheidend vermogen (overigens anders dan in het merkenrecht te beoordelen op het moment van handhaving) –, maar dat voegt alleen wanneer ook besloten wordt dat in het handelsnaamrecht een zelfde vrijhoudingsbehoefte geldt als in het merkenrecht en wanneer wordt vastgesteld dat het nieuwe startpunt wordt dat het recht op de handelsnaam niet langer slechts plaatselijk beschermd wordt, maar landelijk, tenzij aanleiding bestaat om aan te nemen dat de activiteiten puur lokaal of regionaal zijn en zullen blijven, hetgeen ook in Hoofdstuk 8 reeds werd geopperd. Dat betekent ook dat dan door de louter beschrijvende handelsnamen én door de gewoon beschrijvende handelsnamen dezelfde drempel geslecht zal moeten worden. In de in de recente rechtspraak voorgestelde toets lijkt voor louter beschrijvende handelsnamen een drempel te worden opgeworpen die vele malen hoger ligt dan de drempel voor bescherming van gewoon beschrijvende handelsnamen. Dat onderscheid valt niet te rechtvaardigen.

Bij dit alles moet de belangrijke opmerking geplaatst worden – zoals aan de orde is gesteld bij paragraaf 9.4.2 – dat, voor zover de handelsnaam zijn klassieke functie van identificatiemiddel vervult, hetgeen veelal aan de orde zal zijn wanneer de naam van de rechtspersoon die de onderneming drijft wordt gebruikt in zakelijke communicatie met andere marktpartijen, de handelsnaam mogelijk wel primair het algemeen belang dient. Hoewel het belang van deze functie van de handelsnaam in de hedendaagse rechtspraak niet zichtbaar is, is de waarde van de handelsnaam als de zakelijke identiteit van ondernemingen die deelnemen aan het economisch verkeer, nog altijd groot. Voor de tekens die niet primair als onderscheidingsteken maar als identificatiemiddel fungeren, ligt het voor de hand om wél te aanvaarden dat met een lage(r) onderscheidend vermogen kan worden volstaan, omdat het algemeen belang en het economisch verkeer dat vergen.

De rechtsregel uit *Parfumswinkel* gaat overigens verder dan hetgeen in de paragrafen 9.1 tot en met 9.7 is besproken (zoals ook zichtbaar in Figuur 2 van dit hoofdstuk). Er wordt van de gebruikers van de louter beschrijvende handelsnamen die niet de inburgeringsdrempel halen, verlangd dat de partij die handelsnaamrechtelijke bescherming inroept bijkomende omstandigheden aanvoert die het gebruik van de overeenstemmende, jongere handelsnaam, onrechtmatig maken. De bijkomende omstandigheden en de achtergrond van dat criterium zullen in Hoofdstuk 10 worden behandeld.

10. Samenloop van regimes en bescherming naast de Handelsnaamwet

DEEL 1: DE 'SAMENLOOP' VAN REGIMES BIJ RECHTSVERKRIJGING

In het eerste deel van dit hoofdstuk staat de vraag centraal wanneer een onderscheidingsteken dat gebruikt wordt als handelsnaam tevens in aanmerking komt voor bescherming op grond van het merkenrecht. De voorwaarden om voor bescherming onder de respectievelijke wettelijke regimes in aanmerking te komen verschillen evenwel aanzienlijk en ook de reikwijdte van de bescherming kan verschillend zijn. Het is derhalve relevant om te achterhalen onder welke voorwaarden cumulatie van bescherming mogelijk is.

10.1. De ontwikkeling in de functies van het merk en de handelsnaam

In de voorgaande hoofdstukken is geregeld een vergelijking gemaakt tussen de wet- en regelgeving op het gebied van het handelsnaamrecht en het merkenrecht en de door die regimes geboden bescherming. Dat ligt voor de hand gelet op het feit dat zowel het merk als de handelsnaam tekens zijn die een functie vervullen als middel ter ordening van het economisch verkeer. Bovendien stemmen de grondgedachten van het handelsnaamrecht en het merkenrecht in grote lijnen met elkaar overeen in de zin dat beide regimes als wezenlijke functie hebben om verwarring bij het publiek te voorkomen.

Desalniettemin wordt in de literatuur structureel ook gewezen op het feit dat bepalende functies van het merk en de handelsnaam, aanzienlijk van elkaar verschillen.[1475] Een handelsnaam dient niet om waren te onderscheiden. Zoals in paragraaf 4.4.3 is beschreven, dient de handelsnaam van oudsher primair slechts om een onderneming aan te duiden en te identificeren. De handelsnaam is daarmee in zekere zin slechts een uithangbord met de zakelijke identiteit van de onderneming waarmee het bestaan van een onderneming kenbaar wordt gemaakt en waarmee mogelijk wordt gemaakt dat overeenkomsten kunnen worden aangegaan met andere deelnemers aan het maatschappelijk verkeer: consumenten, maar ook leveranciers, werknemers, overheden, et cetera. In de paragraaf 4.6 en 9.4 is uitgebreid stilgestaan bij de functie van de handelsnaam en het onderscheid tussen de naam van de (rechts)persoon of vennootschap die de onderneming drijft (inclusief de ingeschreven namen van eenmanszaken en stichtingen) en de handelsnaam; een onderscheid dat de door de Hnw niet wordt gemaakt.

1475 Zoals wel betoogd in Arkenbout 1987, p. 112 e.v.; T. Cohen Jehoram 2009, p. 123; Boekman in haar annotatie bij Rb. Amsterdam 10 mei 1995, ECLI:NL:RBAMS:1996:AM2215, *BIE* 1996, 87 (*MCG Management Consultants Group/ Investment Management & Consulting Group*).

Het merk diende juist van oorsprong wél om waren te onderscheiden van de waren van andere ondernemingen. Merktekens hebben dan ook vooral een herkomstaanduidingsfunctie (ook wel omschreven als de wezenlijke functie van het merk) en een onderscheidingsfunctie die de consument van die waren in staat stelt om de waren te relateren aan de onderneming waaruit zij afkomstig waren. Dat was al zo in de Merkenwet 1893 en later ook in de Benelux Merkenwet van 1971.

Aanvankelijk was het gebruik van een teken als handelsnaam en het gebruik van het teken als merk dan ook redelijk goed af te bakenen. Bovendien geldt dat, hoewel merk en handelsnaam allebei zowel het algemeen belang als het belang van de 'rechthebbenden' dienen, de bescherming van de handelsnaam van oudsher meer is ingegeven door de behoefte om het algemeen belang te dienen, terwijl bij het merkenrecht de nadruk ligt op het bevorderen van de belangen van de gerechtigde op het merk ten opzichte van zijn mededingers.[1476]

Dat het algemeen belang in het handelsnaamrecht sterker aanwezig is dan in het merkenrecht laat zich juist verklaren door de beschreven klassieke functie van de handelsnaam als identificatie- en informatiemiddel. Behalve dat de handelsnaam de onderneming identificeerde en mogelijk maakte dat de onderneming van andere ondernemingen kon worden onderscheiden, verschafte de handelsnaam (veelal) ook informatie over de aard van de bedrijvigheid, over de plaats van vestiging, de betrokken personen en over de rechtsvorm. Die informatie was voor het (brede) publiek van belang.

Die informatiefunctie was (en is) bij het merk veel minder aanwezig. Beschrijvende termen werden juist niet beschermd omdat dit een te grote – want landelijk en later zelfs Benelux-wijd – monopolie zou opleveren en mededingingsbelemmerend zou kunnen werken. In de praktijk wordt vaak gekozen voor fantasie-aanduidingen die juist niet van huis uit in staat zijn om de informatie over het soort waren of diensten over te brengen. Bovendien dient het merkenrecht alleen het algemeen belang van de consument om niet verward te raken, terwijl het handelsnaamrecht waarborgt dat iedereen met wie de onderneming in contact treedt, gevrijwaard blijft van verwarring. Anders dan bij de handelsnaam speelt het merk geen rol in het kader van het aangaan van een zakelijke betrekking met de onderneming (afgezien van het feit dat het product (en later de dienst) die wordt aangeschaft, van een zekere onderneming afkomstig zal zijn).

In de loop der jaren heeft het merkenrecht een grotere ontwikkeling doorgemaakt dan het handelsnaamrecht. Voor het merkenrecht geldt dat die ontwikkeling het gevolg is van een grote hoeveelheid rechtspraak van het Hof van Justitie die inmiddels (veelal) is neergelegd in aangepaste wetgeving.[1477] Aanvaard is dat een merk naast de aanduiding van herkomst van de waren, ook (vooral) een commercieel strategisch instrument vormt dat onder andere kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden of voor het opbouwen van een reputatie, teneinde de consument aan het merk te binden.[1478] De bescherming van het merk blijft niet beperkt tot het tegengaan van ver-

1476 Pfeffer 1938, p. 88 en p. 147.
1477 Zoals laatstelijk in Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk en Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
1478 Senftleben 2009, 40, p. 48.

warringsgevaar, maar omvat mede de bescherming van de vermogenswaarde van het merk.[1479] Daarbij zij opgemerkt dat een merk steeds wordt geacht zijn herkomstaanduidingsfunctie te vervullen, terwijl het de andere functies – zoals de investeringsfunctie, reclamefunctie, communicatiefunctie, goodwillfunctie en de kwaliteitsgarantiefunctie – slechts verzekert voor zover de houder het merk in die zin gebruikt.[1480]

Een belangrijke wijziging van het merkenrecht in de Benelux vond plaats in 1987. Waar het tot die tijd slechts mogelijk was om warenmerken in te schrijven, werd het vanaf dat jaar mogelijk om ook merkenrechtelijke bescherming te verkrijgen voor tekens die dienden ter onderscheiding van diensten.[1481]

Over de gewijzigde rol van de handelsnaam is in Hoofdstuk 4 al uitgebreid geschreven. Kort gezegd komt het erop neer dat de naam al lang niet meer slechts een (passieve) identificatiefunctie vervult maar nadrukkelijk en actief wordt ingezet als marketinginstrument en als onderscheidingsmiddel teneinde klanten te werven en goodwill op te bouwen. De onderscheidingsfunctie is niet langer een uitvloeisel van de identificatiefunctie maar op zichzelf één van de belangrijkste functies van de handelsnaam. De handelsnaam is een belangrijke commercieel goed geworden dat, afhankelijk van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, een aanzienlijke financiële waarde kan vertegenwoordigen en zelfstandig drager van goodwill wordt.[1482] Voor wat betreft de onderscheidingsfunctie doet de handelsnaam voor het merk niet onder (zie hieromtrent ook paragraaf 9.4). Dat is waarneembaar in de publieke perceptie van het handelsnaamrecht. Het recht op de handelsnaam wordt steeds meer gepercipieerd als een uitsluitend recht ten behoeve van de onderneming die de naam voert, en steeds minder als een teken dat beschermd wordt ten behoeve van het algemeen belang. Een belangrijke constatering is echter, dat de gewijzigde of doorontwikkelde functie van de handelsnaam, anders dan geldt voor het merkenrecht, niet in een wijziging van de geldende regelgeving heeft geresulteerd. Waar de handelsnaam en het merk in hun functioneren steeds dichter bij elkaar zijn gekomen loopt de toepasselijke wet- en regelgeving niet erg met elkaar in de pas.

10.1.1. Dienstmerk en handelsnaam

Lange tijd wilde men in de Benelux niets weten van merkenrechtelijke bescherming van diensten. Bij de inwerkingtreding van de Benelux Merkenwet in 1971 is dan ook welbewust afgezien van een regeling die bescherming bood aan dienstmerken. Als reden werd in de Memorie van Toelichting gegeven:

> *"Bij de uitwerking van het ontwerp is onder ogen gezien het vraagstuk van de bescherming van de zogenaamde "dienstmerken" dat wil zeggen de tekens, die niet dienen om waren maar om dienstverleningen naar hun herkomst van nijverheids- of handelsondernemingen te onderscheiden. Met het oog op de moeilijkheden verbonden aan de begrenzing van het geografische gebied van de aan die merken toekomende bescherming, is het minder wenselijk en in ieder geval voorbarig geacht hen aan hetzelfde stelsel te onderwerpen als de warenmerken."*[1483]

1479 Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 24.
1480 HvJ EU 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604 (*Interflora*), rov. 40.
1481 Schellenbach 1941, p. 57-58, laat zien dat reeds in 1941 grote behoefte bestond aan de bescherming van dienstmerken.
1482 Dit leidt ertoe dat de handelsnaam steeds vaker ook een investeringsfunctie, reclamefunctie, communicatiefunctie, goodwillfunctie en kwaliteitsgarantiefunctie heeft.
1483 MvT bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken van 19 maart 1962, *Trb.* 1962, 58, p. 7.

Kennelijk was men van mening dat de meeste dienstmerken niet in het gehele Benelux-territoir, maar slechts regionaal of nationaal gebruikt zouden worden, en dat het merkenrechtelijke exclusieve recht voor de gehele Benelux dan niet gepast was.[1484]

Voorts werd aangevoerd dat de bescherming van het dienstmerk geen zelfstandig belang toekwam naast de bescherming die al werd geboden via, onder andere, de Hnw.[1485] Erkend werd dus dat een aanduiding die gebruikt werd ter onderscheiding van een dienst geregeld ook als handelsnaamgebruik zal worden gekwalificeerd. Betoogd werd zelfs dat het dienstmerk meer verwantschap had met het handelsnaamrecht dan met het (waren)merkenrecht.[1486] Inderdaad zal een onderneming die diensten verleent er niet zelden voor kiezen om die dienst onder hetzelfde teken aan te bieden als het teken waarmee de onderneming wordt geïdentificeerd. In de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken van 10 november 1983 werd andermaal overwogen dat, hoewel het dienstmerk tot dan toe niet via het merkenrecht beschermd werd, naargelang de omstandigheden de gebruikers van dergelijke tekens zich ter bescherming van hun belangen in het bestaande systeem al konden beroepen op de bepalingen inzake de ongeoorloofde mededinging, de onrechtmatige daad of de bescherming van de handelsnaam, dan wel een combinatie van de uit deze bepalingen voortvloeiende middelen tot bescherming.[1487] Toch kwam het dienstmerk er dit keer wel. Vanaf 1 januari 1987 werd het mogelijk om merken in de Benelux voor diensten in te schrijven.

De bescherming van dienstmerken sloot goed aan op het groeiende belang van de tertiaire sector in de maatschappij.[1488] Waar het economische landschap in Nederland in het begin van de twintigste eeuw werd gekenmerkt door een hoge mate van industrie en landbouw, is de dienstensector door de jaren heen veruit de grootste sector in de Nederlandse economie geworden.[1489] Het grootste deel van de dienstensector wordt uitgemaakt door commerciële dienstverlening. Het aantal ondernemingen in de commerciële dienstverlening steeg van 53.000 in 1985 tot ruim 550.000 in 2019. Deze dienstverlenende ondernemingen zijn ook meer en meer actief op een grondgebied dat groter is dan het grondgebied van Nederland. De vrees dat dienstmerken niet op het gehele grondgebied van de Benelux zouden worden gebruikt, is dus niet terecht gebleken.

1484 Wichers Hoeth 1987, p. A1.

1485 Tot onvrede van Kabel die in: Kabel 1971, p. 82-83, betoogde dat het dienstmerk onder meer een nuttige aanvulling bood waar het aankwam op de bescherming van logo's en figuratieve elementen die, volgens Kabel, juist bij de reclame voor diensten van groot belang zijn. Zie ook Keesom 1981, p. 142, die erop wijst dat het handelsnaamrecht slechts territoriaal beperkte bescherming biedt en niet, zoals het merkenrecht, voorziet in de mogelijkheid om de onderneming territoriaal uit te breiden.

1486 Van Empel 1978, p. 120.

1487 Spoor in zijn annotatie bij BenGH 16 december 1994, ECLI:NL:XX:1994:AD2265, *NJ* 1995, 646, m.nt. Spoor (*Tetra Pak*). Boekman is kritisch over deze benadering in: Boekman 1987, p. 185. Niet zozeer omdat het praktisch gezien onjuist is – Boekman acht het zeer wel verdedigbaar dat de overlap aanwezig is –, maar veeleer omdat het onderscheid tussen handelsnaam en dienstmerk van belang is om te voldoen aan de verplichtingen uit art. 8 UvP, en in het bijzonder de daaruit voortvloeiende verplichting dat de handelsnaam zonder inschrijving of depot zal worden beschermd.

1488 O.a. Kabel 1971, p. 78-87; Keesom 1981, p. 142-145.

1489 Centraal Bureau voor de Statistiek 2017 laat zien dat in de economische situatie van 2017 ongeveer driekwart van de Nederlandse economie – uitgedrukt in toegevoegde waarde en aantal banen – bestaat uit ondernemingen die actief zijn in de dienstensector.

De bescherming van dienstmerken zorgde er tegelijkertijd wel voor dat de functies van het merk en de handelsnaam – en in het bijzonder de onderscheidingsfunctie – in de praktijk meer en meer gingen overlappen. Voor dienstmerken en handelsnamen werd die functie zelfs nagenoeg identiek. In zekere zin hadden de regeringen dus wel gelijk. Veel van de tekens die tot 1987 konden rekenen op handelsnaamrechtelijke bescherming, hadden nu tevens de mogelijkheid om te kiezen voor merkenrechtelijk bescherming van de aangeboden dienst.[1490]

Die cumulatie zal echter niet steeds aan de orde zijn. Hoewel voor eenzelfde onderscheidingsteken zowel merkenrechtelijke als handelsnaamrechtelijke bescherming mogelijk is,[1491] zal van een dergelijke dubbele bescherming in beginsel geen sprake zijn wanneer het gebruik van een handelsnaam beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming. In dat geval kan het gebruik niet worden aangemerkt als gebruik "voor waren of diensten", en kwalificeert het gebruik dus niet als merkgebruik.[1492] In de merkenrechtelijke praktijk wordt het gebruik van een teken als handelsnaam ook wel geduid als 'gebruik *anders* dan ter onderscheiding van waren of diensten'.[1493] Ergo, dubbele bescherming via het merkenrecht en het handelsnaamrecht kan alleen bestaan wanneer het onderscheidingsteken ook werkelijk die dubbelfunctie vervult. Wel zij opgemerkt dat ook de vaststelling dat een onderneming meerdere handelsnamen kan voeren, aanleiding kan geven om een overlap tussen merk en handelsnaam eerder aan te nemen. Wanneer een onderneming voor bepaalde bedrijfsactiviteiten c.q. een onderdeel van haar onderneming een bepaald onderscheidingsteken gebruikt, zal niet zelden worden aangenomen dat dat teken niet alleen (dienst)merk is, maar tevens één van de handelsnamen van de onderneming vormt.[1494]

10.1.2. HvJ EG 11 september 2007, C-17/06 (*Céline*)

Voor warenmerken ligt de dubbelfunctie het meeste voor de hand wanneer de handelsnaam op de waren wordt aangebracht die bestemd zijn om in de handel te brengen.[1495] Het is minder voor de hand liggend dat ook zonder aanbrenging van de handelsnaam op een product zelf, het gebruik van de handelsnaam toch als merkgebruik wordt beschouwd. Immers, het is dan minder vanzelfsprekend dat het gebruik van de handelsnaam als teken ter onderscheiding van waren en diensten zal worden aangemerkt, mede vanwege de omstandigheid dat in dat geval vaak een ander teken op de waren zal zijn aangebracht. Dit op het product aangebrachte teken zal dan eerder als het gebruikte merk worden beschouwd.

1490 Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 440.

1491 Dit werd overigens al vrij snel na de inwerkingtreding van de Hnw aanvaard: vgl. Bellaar Spruyt 1934, p. 32.

1492 HvJ EG 21 november 2002, C-23/01, ECLI:EU:C:2002:706 (*Robeco/Robelco*), rov. 33-34; BenGH 7 november 1988, ECLI:NL:XX:1988:AC0036 (*Omnisport*); BenGH 20 december 1996, ECLI:NL:XX:1996:AM2293, *NJ* 1997, 313, m.nt. Verkade (*Europabank*); Hof 's-Gravenhage 23 mei 2002, ECLI:NL:GHSGR:2002:AE3242 (*Betuweroute*).

1493 HvJ EG 21 november 2002, C-23/01, ECLI:EU:C:2002:706 (*Robeco/Robelco*), rov. 34. De kwalificatie van 'ander gebruik' werd ook gebruikt in HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23, m.nt. Speyart (*Anheuser-Busch*), rov. 64, waarin deze terminologie geplaatst werd in het kader van art. 5, lid 5 Merkenrichtlijn (oud) (en het voor de Benelux daaruit voortvloeiende art. 2.20, lid 1, sub d BVIE (oud)).

1494 Vgl. Hof Amsterdam 11 augustus 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2188 (*Expo Service/TNT Exposervice*).

1495 Zie in die zin HvJ EG 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, *IER* 2003, 10, m.nt. Gielen (*Arsenal/Reed*), rov. 45, HvJ EG 25 januari 2007, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55 (*Adam Opel*), rov. 20 en HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, *IER* 2007, 102, m.nt. Gielen (*Céline*), rov. 22, maar ook bijv. Hof Amsterdam 30 september 1993, ECLI:NL:GHAMS:1993:AM2046 (*Maxa Zelfbedieningsgroothandel/Makro Zelfbedieningsgroothandel*). Verkade 1978, p. 258.

Echter, het Hof van Justitie heeft in de zaak *Céline* het volgende bepaald:

> *"Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik 'voor [...] waren of diensten' in de zin van die bepaling, wanneer de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht."*[1496]

De *Céline*-uitspraak heeft het handelsnaamrecht en het merkenrecht in Nederland nog weer wat dichter bij elkaar gebracht. Waar in het verleden door de gebruiker van een jongere handelsnaam in een conflict met een ouder merk kon worden aangevoerd dat het teken slechts als handelsnaam werd gebruikt (en dat dus geen sprake was van gebruik voor waren of diensten, maar hooguit van gebruik anders dan ter waren en diensten), volstaat dat na *Céline* niet (altijd) meer. De handhavingsdiscussie gaat – ook als is vastgesteld dat het teken als handelsnaam wordt gebruikt – verder met de vraag of desalniettemin een verband tussen beide tekens bestaat.[1497] Het materiële verband wordt in de praktijk vrij snel aangenomen.[1498] Door de overlappende functie zal dat verband in het bijzonder snel worden aangenomen waar het het gebruik van een aan de handelsnaam identiek teken als dienstmerk betreft. Het is in die gevallen dat de handelsnaam en het dienstmerk in de praktijk in wezen voor hetzelfde doel en met dezelfde functie gebruikt worden.

De overlap bestaat er onder meer in dat diensten, die door het dienstmerk worden onderscheiden, sterker verbonden zijn aan de onderneming die de dienst verleent, dan de waren aan de onderneming waaruit zij voortkomen. Dat komt doordat geen tijdsverschil of plaatsverschil zit tussen 'productie' van de diensten en de consumptie c.q. de afname van de dienst door de eindgebruiker.[1499] Het publiek zal dus een duidelijk verband leggen tussen de dienst en de dienstverlenende onderneming.[1500] Omdat anders dan bij warenmerken die traditioneel worden afgedrukt op de waren, op etiketten of op de verpakking van een product, het dienstmerk door het immateriële karakter van dienst niet op de dienst kan worden aangebracht,[1501] zal het gebruik van het dienstmerk in voorkomend geval bewezen worden door het overleggen van indirecte bewijsmiddelen, zoals zakelijk briefpapier, facturen, in prijslijsten, op websites en in advertenties.[1502] Laat dat nu net ook de bewijsmiddelen zijn die vaak worden geproduceerd ter onderbouwing van gebruik van een zeker onderscheidingsteken als handelsnaam.[1503] Reclame voor de dienst wordt in de praktijk vaak gemaakt door met de handelsnaam te adverteren.[1504] Het volgens de rechtspraak van het Hof van

---

1496 HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, *IER* 2007, 102, m.nt. Gielen (*Céline*), rov. 23.
1497 Kür & Senftleben 2017, p. 376-377.
1498 Zie ook T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 299; Gielen, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2016, art. 2.20 BVIE, aant. 6.
1499 Arkenbout 1987, p. 210.
1500 Boekman 1985, p. 159 e.v.; Wichers Hoeth 1987, p. A3.
1501 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max-Planck-Institute, published 2013, p. 110; Boekman 1987, p. 184.
1502 Arkenbout 1987, p. 179; Vgl. ook Richtsnoeren merken en modellen van EUIPO, Deel C Oppositie, Afdeling 6 Bewijs van Gebruik, onderdeel 2.3.1.1, 1 februari 2020 met verwijzing naar GvEA EG 30 november 2009, T-353/07, ECLI:EU:T:2009:475 (*Coloris*), rov. 38 en Gerecht EU 6 november 2014, T-463/12, ECLI:EU:T:2014:935 (*MB*), rov. 44-45.
1503 Arkenbout 1987, p. 15; Zie ook Rb. Amsterdam (vzr.) 8 juni 2016, IEPT20160609 (*Verfvoordelig*); Rb. Noord-Nederland 29 maart 2016, IEF 15900 (*Hoorn Events/HRN Events*); Rb. Midden-Nederland 21 oktober 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7424 (*Myfactory/MF Beheer*); Rb. Dordrecht 14 november 2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BY2784 (*Artiestenverloningen*).
1504 Boekman 1985, p. 159 e.v. met verwijzing naar R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, uitgave van het Max-Planck-Institut, Carl Heymans Verlag KG, 1983; Boekman 1987, p. 184; Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 250.

Justitie vereiste materiële verband, zal dan veelal aanwezig zijn.[1505] Interessant is overigens dat de *Céline*-uitspraak in Duitsland juist ervoor heeft gezorgd dat het handhaven van merkrechten tegen handelsnamen is bemoeilijkt, omdat het voor het genoemde arrest van het Hof van Justitie EU niet nodig was om een verband tussen het (oudere) merk en de (jongere) handelsnaam aan te tonen.[1506]

Hoewel wezenlijke verschillen tussen het merkenrechtelijke regime en het handelsnaamrechtelijk regime aanwezig zijn, laat de praktijk zien dat het onderscheid tussen het functioneren van een teken als merk en handelsnaam en de publieksperceptie ten aanzien van het respectievelijke gebruik van de aanduidingen, in tegenwoordige tijden vaak niet duidelijk of in het geheel niet aanwezig is.[1507] Er is een behoorlijke overlap zichtbaar tussen de werkterreinen, hun functie in het economische handelsverkeer en de ratio die ten grondslag ligt aan de toekenning van een verzameling aan rechten aan de gebruiker van het onderscheidingsteken.

En zo komt men dan op de enigszins gekunstelde rechtsregel dat het gebruik van een handelsnaam door een dienstverlenende onderneming in de regel dus niet kan worden aangemerkt als (normaal) gebruik van een aan die handelsnaam gelijkluidend dienstmerk, maar, van gebruik van het merk wél sprake kan zijn, indien het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als gebruik van een teken waarmee de aangeboden en verleende diensten van die van anderen worden onderscheiden.[1508] Dit leidt er onder andere toe dat geschillen die in het verleden zouden worden gezien als (in hoofdzaak) handelsnaamgeschillen, nu in de rechtspraak geregeld, en met succes, als (puur) merkenrechtelijke geschillen worden afgedaan.[1509]

"Mandarijnentaal", zo omschreef Verkade het verschil tussen het dienstmerk en de handelsnaam al in 1997.[1510] En dat is het vaak ook, in het bijzonder omdat het in de praktijk aankomt op de perceptie van het publiek, waarvan toch niet al te diepgaande kennis van deze juridische nuances mag worden verondersteld.[1511]

1505 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 252. In Hof 's-Gravenhage 8 januari 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AK3891 (*Geboortewinkel*), rov. 7.5, achtte het hof overigens niet aannemelijk dat het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvatte als gebruik van een teken ter onderscheiding van diensten, en in Hof Amsterdam 19 april 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB0882 (*Amsterdam Business School*) werd juist alleen dienstmerkengebruik aangenomen.

1506 Zie hierover o.a. Abrar in zijn commentaar bij Landgericht Frankfurt am Main 1 juni 2017, 6 U / 17-7 (*Cassella*) op *Kluwer Trademark Blog* 9 oktober 2017 en in zijn commentaar bij Bundespatentgericht 16 januari 2018, 28 W (pat) 7/16 (*Eberth*) op *Kluwer Trademark Blog* 12 april 2018. Abrar concludeert dat het in Duitsland eenvoudiger is om met een handelsnaam op te treden tegen een merk dan andersom.

1507 Van Oerle 2001, p. 102.

1508 BenGH 20 december 1996, ECLI:NL:XX:1996:AM2293, *NJ* 1997, 313, m.nt. Verkade (*Europabank*). Ook Arkenbout 1987, p. 224, die aangeeft dat dienstmerk en handelsnaam dogmatisch wel, maar in de praktijk en naar de manier waarop de tekens in het economisch verkeer worden aangewend, niet goed te scheiden zijn.

1509 Vgl. o.a. Rb. Den Haag (vzr.) 7 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:443 (*Café Franklin/The Franklin Group*).

1510 BenGH 20 december 1996, ECLI:NL:XX:1996:AM2293, *NJ* 1997, 313, m.nt. Verkade (*Europabank*). Idem: Greup 1931, p. 100, die constateert dat *"twijfel kan bestaan of in een bepaald geval een naam als merk, als handelsnaam of in beide hoedanigheden wordt gebruikt"*; Arkenbout 1991, p. 12; Vgl. Visser in zijn annotatie Rb. Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 29 (*Parfumswinkel*).

1511 Hof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, IEPT20170221 (*TSO*), rov. 5.15. Vgl. ook Rb. Den Haag 24 april 2013, IEF 12596 (*Restaurant Ivy*), rov. 4.8. Żelechowski 2018, 19, p. 115-135: *"This would mean, however, that a general exemption for trade names in cases of conflict with trade marks would remain a rule, which seems quite difficult to reconcile with the observation that drawing a line between use of a trade name for the purpose of distinguishing goods and services and classic use as a trade mark is regularly very difficult. Such cases in fact concern a collision between two designations that are equal for the relevant public which does not distinguish between the formal legal qualifications of distinctive signs as trade (service) marks or trade names, as long as they are all used in relation to goods and services."*

10.1.3. Statistische gegevens over (dienst)merken in de Benelux anno 2018/2019

Gelet op het feit dat de groei van de Nederlandse economie met name het gevolg is van de groei in de dienstensector, is het interessant om te achterhalen hoe groot het aandeel van dienstmerken binnen het gehele merkenrechtelijke spectrum vandaag de dag is. Hoewel echt concrete statistieken op dit vlak niet beschikbaar zijn, kan uit de registers – en met name het register van het EUIPO – en publicaties enige informatie worden verkregen over de wijze waarop en de mate waarin registraties voor waren en diensten plaatsvinden. Ter illustratie kan het volgende over het kalenderjaar 2019[1512] gezegd worden:

- In 2019 zijn, door deposanten uit Nederland, in totaal 5.567 aanvragen voor Uniemerken ingediend bij het EUIPO die uiteindelijk hebben geleid tot 4.556 registraties. De merkaanvragen zijn gedaan voor één of meerdere waren en diensten in één of meerdere klassen van het Nice-classificatiesysteem.[1513]
- De 5.567 aanvragen voor Uniemerken die in 2019 door Nederlandse deposanten zijn verricht, betroffen in totaal 14.680 klassen (het merendeel van de Uniemerkdepots in 2018 is voor 1, 2 of 3 verschillende klassen verricht).
- Van het totaal van 14.680 klassen waarvoor merken zijn gedeponeerd, zijn in totaal 8.545 aanvragen (ca. 58%) gedaan voor waren in de klassen 1 tot en met 34 en 6.135 aanvragen (ca. 42%) gedaan voor diensten in de klassen 35 tot en met 45.
- De klasse waarvoor in 2019 – en overigens ook structureel in de jaren daaraan voorafgaand – de meeste merkaanvragen zijn gedaan, betreft klasse 35 (waarvoor in totaal 1.946 aanvragen zijn gedaan). Deze klasse bevat een verscheidenheid aan diensten waaronder "reclame, marketing en promotionele diensten; commercieel-zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten; en zakelijke analyse, zakelijk onderzoek en zakelijke informatiediensten".

Deze cijfers sluiten aan bij de constatering dat de zakelijke dienstensector in onze economie een prominente plek inneemt. Het zou een te voorbarige – en onjuiste – conclusie zijn om te zeggen dat dit aantoont dat van alle dienstverlening die in Nederland wordt verricht, deze in klasse 35 opgenomen diensten het best vertegenwoordigd zijn. De praktijk wijst uit dat dat namelijk niet het geval is. Het hoge aantal merkaanvragen dat voor klasse 35 wordt verricht heeft onder meer te maken met het feit dat klasse 35 in de depotpraktijk vaak onjuist wordt begrepen en als een soort restcategorie wordt meegenomen in de aanvrage voor het merk in aanvulling op de waren en diensten waar het de deposant *werkelijk* om te doen is. De argumentatie is dan: "wij maken reclame voor onze producten en diensten, dus moeten we ons merk ook beschermen voor reclame". Dat is een onjuist uitgangspunt omdat 'reclame' in klasse 35 vooral het oog heeft op de diensten die door reclamebureaus (overwegend aan andere ondernemingen) worden aangeboden

1512 De statistische gegevens zijn afkomstig uit het document 'Statistical travel pack by country/territory', doc. ref. SSC003.1, raadpleegbaar via ‹euipo.europa.eu›, de website van EUIPO › About EUIPO › The Office.

1513 Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977. Dit is een (administratief) systeem voor de indeling van waren en diensten dat gebruikt wordt bij het aanvragen van een merk, bestaande uit 45 klassen. Waren zijn in de Nice-classificatie ondergebracht in de klassen 1 tot en met 34, en diensten in de klassen 35 tot en met 45.

en niet op de reclame die ondernemingen maken in hun communicatie met de eindgebruiker.[1514] Wel is de conclusie gerechtvaardigd dat het percentage merken dat voor diensten wordt aangevraagd – ook andere diensten dan de diensten in klasse 35 – een aanzienlijk deel uitmaakt van het totaal van merkaanvragen.

Of tekens die als merk zijn geregistreerd, ook overeenstemmen met de handelsnaam van de deposant kan niet met een grote mate van zekerheid worden vastgesteld op basis van de informatie uit de merkenregisters aangezien uit het merkenregister niet noodzakelijkerwijs volgt welke handelsnaam door de merkhouder wordt gevoerd.

Wel kan worden vastgesteld dat in het kalenderjaar 2018 20.710 Beneluxmerken gedeponeerd zijn (het gaat dan om zowel warenmarken als dienstmerken).[1515] Navraag bij het BBIE leerde mij dat 851 merken die in 2018 zijn gedeponeerd, gelijk zijn aan de naam van de deposant. Gelijk betekent hier dat het merk één op één terugkomt in de naam van de deposant. Dat kan betekenen dat zowel merknaam als deposant VAN WERVEN BLOEMENIMPORT B.V. luidt, maar ook dat het merk van deze deposant VAN WERVEN BLOEMENIMPORT of VAN WERVEN is. Deze gegevens maken duidelijk dat een deel van de merken – dat niet als verwaarloosbaar kan worden aangemerkt – in ieder geval mede bestaat uit een (bestanddeel van een) teken dat gelijk is aan de (handels)naam van de merkhouder. Dat bevestigt dat een merk in de praktijk veelal zowel als merk alsook als handelsnaam van de onderneming zal fungeren.[1516]

10.2. Tekens met een dubbelfunctie: de domeinnaam als handelsnaam en als merk

Een andere belangrijke aanleiding voor het gewijzigde speelveld is de opkomst van de online handelsmarkt. In het online verkeer worden onderscheidingstekens gebruikt die relatief vaak een dubbelfunctie vervullen. Wanneer in de Nederlandse rechtspraak wordt verwezen naar de eerder aangehaalde *Céline*-leer, gaat het meer dan eens om een online feitencomplex waarbij de vraag is of een domeinnaam als merk of handelsnaam wordt gebruikt.[1517] Voordat de uitspraak in de zaak *Céline* werd gewezen, werd gebruik van een domeinnaam, net als gebruik van een handelsnaam, meestal gekwalificeerd als gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.[1518]

1514 Richtlijnen inzake de criteria voor toetsing van merken op absolute gronden van het BBIE, versie 1 januari 2009, beschikbaar via ‹boip.int›, punt 15.1, p. 20.

1515 Zie het jaarverslag van BBIE over het jaar 2018, beschikbaar via ‹boip.int›. Van de 20.710 depots zijn er 1.850 totaal geweigerd en 267 vrijwillig ingetrokken.

1516 O.a. Wichers Hoeth 1987, p. A7, en in zijn annotatie bij HR 19 april 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5001, *NJ* 1985, 790 (*Consulair/Air Holland*), die overweegt dat gebruikers van een handelsnaam er goed aan doen die naam als dienstmerk te registreren om zo ook in de voorfase van het handelsnaamgebruik al bescherming te genieten, hetgeen de overlap tussen de tekens duidelijk maakt.

1517 Overigens wordt ook voor het gebruik van offline handelsnamen al vrij snel aangenomen dat met dat gebruik het vereiste Céline-verband bestaat waarmee het gebruik van de handelsnaam tevens gebruik van het geregistreerde dienstmerk kan worden aangenomen. Bijv. Rb. Den Haag 10 september 2015, IEF 15247 (*Dunya Eye*), rov. 4.8; Rb. Zeeland-West-Brabant 15 februari 2017, IEF 16654 (*Wendy's*); Rb. Den Haag 24 april 2013, IEF 12596 (*Restaurant Ivy*).

1518 T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 371.

In Hoofdstuk 4 beschreef ik dat een domeinnaam in beginsel niet meer of anders is dan een internetadres. Ik benoemde ook dat het gebruik van een domeinnaam snel als handelsnaamgebruik wordt opgevat. Echter, daarnaast moet worden vastgesteld dat de Nederlandse rechters er ook zeker geen moeite mee hebben om het gebruik van een domeinnaam (tevens) als (bewijs van) merkgebruik te kwalificeren wanneer via de domeinnaam een actieve website met een bedrijfsmatig karakter benaderbaar is.[1519] In dat geval wordt aangenomen dat een verband bestaat tussen de domeinnaam en de aangeboden waren en diensten.[1520] Begrijpelijkerwijs wordt bij het beantwoorden van de vraag of een voldoende verband bestaat tussen een aanduiding en de aangeboden (waren of) diensten, belang gehecht aan het gebruik van dat teken als onderdeel van een domeinnaam waaraan een actieve website is gekoppeld, waardoor het enkele registreren van een domeinnaam in de regel onvoldoende is.[1521|1522] Het is noodzakelijk om op basis van de feiten – zoals in het bijzonder de inhoud van de website die via de domeinnaam benaderbaar is – vast te stellen of het teken gebruikt wordt ter onderscheiding van de onderneming of ter onderscheiding van de aangeboden waren of diensten, of allebei. Omdat het onderscheid zo moeilijk te maken valt, bestaat veelal ruimte voor een redenering waarbij – naar gelang het gewenste resultaat – één en hetzelfde gebruik van een teken soms als handelsnaamgebruik en soms als merkgebruik kan worden gekwalificeerd.

Dit leidt ertoe dat, wanneer een onderneming diensten aanbiedt en daarbij ter onderscheiding van die diensten niet expliciet een teken hanteert dat afwijkt van de domeinnaam die toegang verschaft tot een bedrijfsmatige website, de domeinnaam juridisch gezien meerdere gezichten heeft. Enerzijds is het teken (slechts) een online vindplaats c.q. adres, maar anderzijds kan diezelfde domeinnaam al snel verkleuren tot merkgebruik (omdat die dient om de herkomst van de waren of diensten te duiden en tussen de domeinnaam en de waren en diensten een verband bestaat) én handelsnaamgebruik (omdat het teken ook dient om de onderneming aan te duiden) op basis van een en dezelfde feitelijke situatie. De aanduiding vervult dan dus een (drie) dubbele functie.

1519 Dat een domeinnaam wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten en ook aldus wordt gepercipieerd door het publiek, volgt genoegzaam uit het feit dat het merkenregister een groot aantal Benelux-registraties bevat voor merken die gelijk zijn aan de gebruikte domeinnaam of mede de domeinnaam bevatten. Dat maakt duidelijk dat deze ondernemingen menen dat de domeinnaam niet slechts de functie van internetadres vervult.

1520 Kür & Senftleben 2017, p. 377.

1521 Voldoende verband werd aangenomen door: Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2418, *IER* 2014, 64, m.nt. Pinckaers (*Recticel/Swiss Sense*), rov. 31; Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967, *IER* 2013, 63, m.nt. Verschuur (*Talensshop*), rov. 10 en Hof Den Haag 15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261, *IER* 2013, 41, m.nt. Gielen, *BIE* 2013, 3 m.nt. Cohen Jehoram (*Porsche/Porsche Specialist*), rov. 13: het verband werd aanwezig geacht (en dus merkgebruik) wanneer het gebruik van de handelsnaam en de (gelijkluidende) domeinnaam gebruikt worden voor de waren en/of diensten die zij in het economisch verkeer brengt; Rb. Midden-Nederland 6 maart 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:1450 (*GIB*), rov. 4.6; Rb. Den Haag 14 juni 2013, IEF 12767 (*Systec Designs*), rov. 4.13; Rb. Den Haag (vzr.) 20 juli 2013, IEPT20130720 (*Orly*), rov. 4.6; Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 2 september 2010, IEPT20100902 (*Grohe/R&M*). Onvoldoende verband was er in: Hof Arnhem-Leeuwarden 5 februari 2013, IEF 12322 (*Hei-Bike/Accell*), rov. 4.2, waarbij met name relevant werd geacht dat door Hei Bike geen fietsen of onderdelen onder de naam Hei Bike op de markt worden gebracht en het eigen merk van Hei Bike de naam JSB heeft; Hof Amsterdam 27 oktober 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AU5779 (*Talpa/TV 10*); Hof 's-Hertogenbosch 5 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2424 (*Sunsation/Sunsational Tanning*), waarbij het hof overwoog dat onder omstandigheden het enkele gebruik van een domeinnaam als doorlinkadres naar een andere website merkgebruik kan opleveren, maar dat door eiser onvoldoende is gesteld.

1522 Zie ook T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 300 en de daar genoemde rechtspraak; Verkade 1997, p. 3-6; Wefers Bettink 1997, p. 169; Wefers Bettink & Wentholt 2004.

10.3. Cumulatie van regimes

Aangezien alle voorgaande omstandigheden maken dat een onderscheidingsteken een dubbelfunctie kan vervullen waarbij één en hetzelfde teken zowel wordt gebruikt als merk alsook als handelsnaam, komt de vraag op in hoeverre het mogelijk is om zowel van de merkenrechtelijke als van de handelsnaamrechtelijk beschermingsregimes te profiteren, en de bescherming van deze regimes dus in zekere zin te laten samenlopen.

In het Nederlands privaatrecht spreken wij van samenloop van rechtsregels als op één feitencomplex twee of meer regels voor toepassing in aanmerking komen.[1523] Uit de literatuur kan worden afgeleid dat als algemeen uitgangspunt wordt aanvaard dat erop zichzelf niets op tegen is om toe te staan dat een onderscheidingsteken, dat voldoet aan de voorwaarden voor bescherming als handelsnaam en als merk, kan profiteren van zowel de door de Hnw als door de toepasselijke merkenregelgeving geboden bescherming, en dat er dus een samenloop – of complementaire werking – van verschillende, onafhankelijk van elkaar bestaande IE-regimes kan bestaan.[1524] Het feit dat in het merkenrecht bescherming pas wordt verkregen na een formele verleningsprocedure waarin wordt getoetst of voldaan is aan de voorwaarden voor bescherming als merk, en na betaling van taxen (en zolang de verlengingstaxen steeds worden betaald), staat daar als zodanig dus niet aan in de weg. De gedachte is dat alleen wanneer samenloop wordt toegestaan iedere rechtsregel volledig tot zijn recht kan komen. Er dienen dus goede argumenten te worden aangedragen om het toepassingsbereik van een rechtsregel in te perken.[1525]

Ik merk overigens op dat in het geval dat een teken dat bescherming geniet als handelsnaam en als merk, niet noodzakelijkerwijs ook steeds sprake is van samenloop in de juridische zin des woords. Uitgaande van de klassieke perceptie wordt een teken immers ofwel ter aanduiding van de onderneming gebruikt, ofwel ter aanduiding van waren of diensten. De kwalificatie van het gebruik als handelsnaam sluit dan strikt genomen een gelijktijdige kwalificatie als merkgebruik uit. Daar waar de praktijk het onderscheid niet meer maakt zal echter snel worden aangenomen dat sprake is van eenzelfde feitelijke situatie die de grondslag kan vormen voor het intreden van een rechtsgevolg onder twee verschillende wettelijke normen.[1526]

Het wordt interessant wanneer een teken niet voor bescherming via beide regimes in aanmerking komt omdat het rechtsfeit niet binnen het toepassingsgebied van zowel het merkenrecht als het handelsnaamrecht valt als gevolg van het feit dat de in de beide regimes neergelegde rechtsregels van elkaar verschillen. Die situatie kan zich ook voordoen wanneer het teken op zichzelf in het economisch verkeer zowel ter aanduiding van de onderneming als ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt. Gedacht kan worden aan de volgende gevallen:

(i) De gebruiker van een teken heeft nagelaten om het teken als merk in te schrijven terwijl dit wel tot de mogelijkheden behoorde aangezien het teken aan de materieelrechtelijke voorwaarden voor inschrijving voldoet, of,

1523 Boukema 1992, p. 3.
1524 Senftleben, in: Calboli & Senftleben 2018, p. 312-313. Gielen 2014, p. 227. Boukema 1992, p. 17-18.
1525 De Graaf, in: *GS Onrechtmatige daad* 2019, art. 6:162 BW, aant. III.1.3.
1526 Snijders 1973, p. 454; J.F.M. Janssen 2007, p. 16.

(ii) Het was onmogelijk om het teken als merk in te schrijven (of ingeschreven te houden), zoals in het geval dat:
   a. het teken slechts in een beperkt deel van het territoir van de Benelux wordt gebruikt, waarbij het gebruik onvoldoende is voor normaal gebruik in de Benelux of de EU, of een teken onvoldoende onderscheidend vermogen heeft in één van de taalgebieden van de Benelux en geen sprake is van inburgering in het gehele Beneluxgebied), of
   b. een teken onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk geregistreerd te worden, maar wel kwalificeert als handelsnaam, of

(iii) De gebruiker van een teken wil optreden tegen een ander gebruik dan verwarringwekkend gebruik.

In de gevallen (i) en (ii) a. en b. bestaat mogelijk wel een aanspraak op bescherming van de handelsnaam maar niet op een merkrecht, in geval (iii) kan juist wel een beroep worden gedaan op de bepalingen uit het merkenrecht maar niet op de bescherming van de Hnw. Er is dan dus géén sprake van een samenloop van beschermingsregimes. Het is in die gevallen echter nog steeds de vraag of de ene rechtsregel invloed heeft op het toepassingsbereik van de andere rechtsregel.

Aangezien situatie (iii) gaat over de handhaving van het recht op het onderscheidingsteken buiten de in de Hnw geregelde gevallen, zal dit vanaf paragraaf 10.12 aan de orde komen.

10.3.1. Handelsnaamrechtelijke bescherming in gevallen waarin het BVIE expliciet bescherming aan het merk ontzegt

In deze paragraaf zal het slechts over de gevallen (i) en (ii) gaan. Het betreffen gevallen waar het BVIE geen bescherming aan het onderscheidingsteken als merk biedt om redenen die voor de Hnw geen belemmering vormen om bescherming voor het onderscheidingsteken te verkrijgen.

Uit de literatuur en rechtspraak kan worden afgeleid dat ook in de gevallen waarbij bescherming onder één van meerdere beschermingsregimes is uitgesloten, niet noodzakelijkerwijs aanleiding bestaat om de beschermingsmogelijkheden ook onder de andere regimes in te perken. Dat kan anders zijn wanneer één van de regimes cumulatie in een zeker geval expliciet uitsluit.[1527] Het moet evenwel opgemerkt worden dat de literatuur zich vrijwel niet uitlaat over de samenloop van rechtsbescherming op basis van het merkenrecht en handelsnaamrecht.[1528] Om die reden verlangt dit vraagstuk voor de verhouding tussen het merkenrecht en handelsnaamrecht nadere beschouwing.

10.3.2. Cumulatie van merk en handelsnaam en de verhouding tot 2.19 BVIE

Bij de uitwerking van dit vraagstuk speelt in het Benelux merkenrecht artikel 2.19 BVIE een wezenlijke rol. Lid 1 van dit artikel bepaalt als volgt:

1527 HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889, *NJ* 1999, 697, m.nt. Hugenholtz (*Bigott/Doucal*); BenGH 16 december 1998, ECLI:NL:XX:1998:AD2974, *NJ* 2001, 133, m.nt. Spoor (*Dior/Evora*). Beide zaken gingen over de samenloop van merk- en auteursrecht.

1528 Uitzondering is Bodenhausen 1968, p. 134: "*The protection of a trade name, according to the Article [8 UvP] under consideration, must be independent of the questions whether the trade name serves also as, or is part of, a trademark, and whether such trademark is also protected. If, for example, a trademark containing a trade name is abandoned and falls into the public domain, the protection of the trade name will not be affected.*"

> *"Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk."*

Uit dit artikel volgt dat een teken dat beschouwd wordt als merk in de zin van artikel 2.1 BVIE, in rechte alleen bescherming kan vinden wanneer deze als merk worden ingeschreven, tenzij het een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP betreft.[1529] Zonder inschrijving kan geen aanspraak worden gemaakt op bescherming. Artikel 2.19 BVIE is een zeldzame bepaling die buiten de Benelux niet in de wetgeving terug te vinden is. In de meeste landen wordt ook aan ongeregistreerde merken in meer of mindere mate bescherming verleend. De achtergrond van deze keuze in de Benelux-landen is dat men meende dat daarmee de rechtszekerheid gediend werd. Men wilde een einde maken aan de praktijk dat niet-ingeschreven en dus voor het publiek niet objectief kenbare merken werden ingezet tegen overeenstemmende tekens.[1530] Tevens kan als rechtvaardiging worden gezien dat door de merkenrechtelijk toetsing en de bijbehorende betaling van de taxen voorafgaande aan het verkrijgen van het merkenrecht een bepaalde exclusieve positie wordt verkregen, en dat het niet redelijk voorkomt wanneer anderen, die niet aan die formaliteiten voldoen en ook niet gebonden zijn aan de materiële voorwaarden en restricties van het merkenrechtelijke regime, op dezelfde bescherming aanspraak kunnen maken.

De werking van artikel 2.19 BVIE heeft evenwel een aantal beperkingen. Zo beperkt de regel zich blijkens lid 3 van artikel 2.19 BVIE tot tekens die *als merk* in de zin van artikel 2.1 lid 1 en 2 BVIE dienen te worden aangemerkt. Volgens dit artikel worden als merk beschouwd – kortgezegd – de voor grafische voorstelling vatbare tekens die dienen om waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. Daarbij komt het aan op de opvatting van het publiek, welke opvatting door de wijze van gebruik van het teken kan worden beïnvloed. Het is daarbij echter niet noodzakelijk dat het publiek het teken als merk opvat, of dat het teken bewust als merk is gebruikt. Voldoende is dat het relevante publiek een onderscheidingsteken ziet in het gebruik dat van het teken is gemaakt.[1531]

Ik wees hierboven op de rechtspraak van de Hoge Raad en het Benelux Gerechtshof waarin is aangenomen dat cumulatie tussen IE-rechten mogelijk is tenzij uit de regeling het tegendeel voort-

---

1529 In het Europese merkenrecht is geen equivalente bepaling van art. 2.19 BVIE te vinden, reden waarom aangenomen kan worden dat een ruimhartigere bescherming van het niet-ingeschreven Europese merk verdedigbaar is. Vgl. T. Cohen Jehoram 2009, p. 454.

1530 Gemeenschappelijk Commentaar bij Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, met bijlage (te weten de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken); commentaar bij art. 12 BMW, Brussel, 19 maart 1962. Het is overigens de vraag of dat argument zo doorslaggevend zou moeten zijn. Tegelijkertijd bestaat immers evenmin een register voor andere rechten, zoals handelsnaamrechten of auteursrechten (voor logo's) en evenmin blijkt uit het register of een aanvankelijk zwak merk door gebruik juist een ruime beschermingsomvang heeft gekregen. Vgl. Steinhauser in zijn annotatie bij BenGH 23 december 2010, ECLI:NL:XX:2010:BP4851, *BIE* 2011, 27 (*Daewoo/Engels*) en Wichers Hoeth in zijn annotatie bij HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *NJ* 1977, 363 (*Mosterdmanneke*).

1531 Hof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3034, *IER* 2015, 60, m.nt. Eijsvogels (*Kopland*), rov. 2.8-2.9, met verwijzing naar BenGH 16 december 1991, ECLI:NL:XX:1991:AD1556, *NJ* 1992, 596 (*Burberry*). In de zaak *Kopland* ging het om een pseudoniem van een auteur. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het gebruik van de naam Rutger Kopland boven een gedicht en op het voorblad van een gedichtenbundel, in beginsel door het publiek als verwijzing naar de auteur van het boek zal worden gezien, en niet als herkomstaanduiding (rov. 2.9).

vloeit; en, dat cumulatie ook mogelijk is indien het ene IE-recht in voorkomende gevallen een ruimere bescherming biedt dan het andere IE-recht. In die rechtspraak ging het evenwel om twee IE-rechten met een geheel eigen, duidelijk van elkaar te onderscheiden object en doelstelling. In dit hoofdstuk heb ik beargumenteerd dat het merkenrecht en het handelsnaamrecht wellicht van oorsprong een ander doel dienden, maar dat het onderscheid tussen beide rechten tegenwoordig vaak niet te maken is. Eén en hetzelfde teken wordt in de praktijk zowel als handelsnaam gebruikt alsook als teken ter onderscheiding van waren of diensten. In dat geval roept het bestaan van artikel 2.19 BVIE de vraag op of onverminderde bescherming van een teken via het handelsnaamrecht wel te rijmen is met de uitsluiting van merkenrechtelijke bescherming.[1532] De vraag naar de samenloop is hier dus van belang voor de rechtsvinding.

Wanneer we kijken naar de mogelijke scenario's waarin merkenrechtelijke bescherming ontbreekt, omdat het teken niet voldoet aan de materiële voorwaarden voor merkenbescherming terwijl het teken in de praktijk wel gebruikt wordt bij de afzet van waren of diensten, dan moeten we twee situaties onderscheiden: Enerzijds de situatie dat sprake is van een onmogelijkheid om het merk te registreren om redenen die verband houden met *territoriale* (Benelux-)aspecten, en anderzijds de onmogelijkheid om het merk te registreren en geregistreerd te houden vanwege een gebrek aan *onderscheidend vermogen*. Deze situaties kunnen ook overlappen. De vraag is of de herkomstaanduiding die in de praktijk als teken ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt, in deze situaties kwalificeert als een teken dat als merk moet worden beschouwd in de zin van artikel 2.1 BVIE, en, indien zulks het geval is, of via een andere weg bescherming voor het teken kan worden verkregen.

10.3.3. Geen merkbescherming om territoriale redenen

De situatie kan zich voordoen dat geen merkrecht kan worden verkregen door omstandigheden die verband houden met het Benelux-karakter van het merkenrecht. Deze problematiek was bijvoorbeeld aan de orde in de zaak *Europolis* waarin vragen van uitleg aan het Hof van Justitie zijn gesteld.[1533] De kwestie betrof de vraag of het, in het Nederlandse taalgebied intrinsiek onvoldoende onderscheidend teken 'EUROPOLIS' als merk beschermd kon worden wanneer het in Nederland (dus in een deel van het Nederlandse taalgebied) door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen. In België en Luxemburg was van inburgering evenwel geen sprake omdat het teken alleen in Nederland werd gebruikt.[1534] De vraag was of voor inburgering zou volstaan dat het teken onderscheidend vermogen had verworven in één gedeelte van het Beneluxgebied (namelijk Nederland). Nadat de zaak door het Hof van Justitie was terugverwezen[1535] bleef een oordeel op dat punt uit omdat geoordeeld werd dat het gebruik van het teken EUROPOLIS in het gegeven geval door een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek in het gehele

1532 T. Cohen Jehoram 2009, p. 123, benadrukt ook dat het verschil in functie van de handelsnaam en het (dienst)merk van groot praktisch belang is gelet op art. 2.19 BVIE. Visser 2010, p. 397, ziet een duidelijk verschil tussen beide.

1533 HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530, *IER* 2006, 92, m.nt. Gielen (*Europolis*).

1534 In wezen werd de onderneming Bovemij, de houder van de merkaanvraag, dus geconfronteerd met de keerzijde van de keuze voor het Benelux-systeem. Wanneer we een nationaal merkenrechtelijk stelsel hadden gehad, was het merk na overlegging van de gebruiksbewijzen eenvoudig ingeschreven.

1535 Met het antwoord dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is indien wordt aangetoond dat het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat, en dat wanneer de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied.

Nederlandstalige gebied van de Benelux niet werd opgevat als teken bestemd ter onderscheiding van diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming, maar als (louter) handelsnaamgebruik.[1536] Het teken werd dus niet als merk beschouwd.

In de tussentijd bleef men wel filosoferen over de vraag wat het gevolg zou zijn van de mogelijke conclusie dat het teken niet als merk kon gelden *omdat* het niet in België en Luxemburg was ingeburgerd. Het is immers de vraag of in dat geval – gelet op artikel 2.19 BVIE – wel op basis van artikel 6:162 BW een actie zou kunnen worden ingesteld om dezelfde (merkenrechtelijke) belangen te behartigen. In de literatuur is wel verdedigd dat het teken voor het Nederlandse grondgebied immers in dat geval als teken in de zin van artikel 2.1 BVIE kwalificeert omdat het daar (wél) onderscheidend vermogen heeft. De tekst van artikel 2.19 lid 1 BVIE – inhoudende dat niemand, welke vordering hij ook instelt, bescherming kan krijgen van een teken dat als merk wordt beschouwd in de zin van art. 2.1 BVIE – zou dan in de weg kunnen staan aan het inroepen van bescherming via artikel 6:162 BW (ingekleurd door artikel 10bis lid 3 UvP).[1537] Het zou onbevredigend – en volgens sommigen stellig onjuist[1538] – zijn wanneer artikel 2.19 BVIE in de weg staat aan iedere vorm van bescherming van het teken, eigenlijk alleen omdat de keuze is gemaakt voor een Benelux-systeem.[1539]

In de praktijk bestaan dan ook de nodige bezwaren tegen artikel 2.19 BVIE. Onder andere wordt aangevoerd dat het artikel strijdig is met hoger recht, waaronder met artikel 10bis UvP en artikel 6 van de Richtlijn 2005/29 inzake oneerlijke handelspraktijken.[1540] In deze bepalingen worden de lidstaten verplicht om bescherming te bieden tegen verwarringwekkende gedragingen ten aanzien van de (herkomst) van goederen en diensten. Dit heeft tot gevolg dat het bereik van artikel 2.19 BVIE vaak beperkt wordt geïnterpreteerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld door ervan uit te gaan dat het teken in casu geen merk kan zijn (in de zin van artikel 2.1 BVIE), zodat artikel 2.19 BVIE toepassing mist.

Bovendien volgt uit latere rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof, dat artikel 2.19 lid 1 BVIE niet opgaat, wanneer een teken *niet alleen* wordt gebruikt om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van waren of diensten van andere ondernemingen.[1541] In dat geval kunnen de gebruikers van dat teken de bepalingen van het BW die beschermen tegen oneerlijke mededinging inroepen. Onder meer kan een beroep op de onrechtmatige daad toch mogelijk zijn wanneer bijkomende

---

1536 Hof 's-Gravenhage 26 mei 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BK7693 (*Europolis*).

1537 Gielen acht het in zijn annotatie bij HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530, *IER* 2006, 92 (*Europolis*) denkbaar dat het teken dat in Nederland wel onderscheidend vermogen heeft, kwalificeert als een teken in de zin van art. 2.1 BVIE. *Anders*: Van Nispen 2007, p. 253, die meent dat bescherming via het leerstuk van de slaafse nabootsing van onderscheidingstekens onverminderd wordt geboden. Ook Verschuur acht goed denkbaar dat het teken dat wel in Nederland, maar niet in de rest van de Benelux is ingeburgerd juist niet kwalificeert als merk in de zin van art. 2.1 BVIE (in haar annotatie bij Hof Den Haag 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730, *IER* 2013, 55 (*Glashelder*)).

1538 Visser 2010, p. 397.

1539 T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 70. Gielen lijkt het er wel mee eens dat de consequenties onwenselijk zijn (in zijn annotatie bij HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530, *IER* 2006, 92 (*Europolis*)); Visser 1998, p. 251-257.

1540 Hallemans 2015, p. 31-35; Visser 2010, p. 396-398; Van Innis 2014, p. 4; Rb. Den Haag (vzr.) 29 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11621 (*Arctic Air*), rov. 4.9. Tegenstander van afschaffing van art. 2.19 BVIE is Steinhauser in Steinhauser 2020, die in *a*rt. 2:19 BVIE een voor de rechtszekerheid welkome stimulans ziet om merkpretenties kenbaar te maken door registratie. Hij meent ook dat de bepaling niet strijdig is met hoger recht.

1541 BenGH 23 december 2010, ECLI:NL:XX:2010:BP4851, *NJ* 2013, 120, m.nt. Spoor, *BIE* 2011, 27, m.nt. Steinhauser (*Daewoo/Engels*).

onrechtmatige omstandigheden zich voordoen, zoals de mogelijkheid dat "het gebruik van een (ongeregistreerd) merk of een daarmee overeenstemmend teken onderdeel vormt van verwarringwekkende gedragingen".[1542] Er moet dus meer aan de hand zijn dan het enkele gebruik van dat merk. In dat geval bestaat ruimte voor toepassing van lid 3 van artikel 2.19 BVIE.[1543]

Een beroep op bescherming van dat (niet-merkenrechtelijke) gebruik van het teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten via andere IE-wetten, zoals de Auteurswet, Hnw, BVIE voor modellen (voor zover hierin een grondslag kan worden gevonden om zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dat teken) is dan eveneens ontvankelijk.[1544] Dat geldt dus ook wanneer het teken in de praktijk *tevens* ter onderscheiding van waren en diensten wordt gebruikt met dien verstande dat de bescherming nog steeds alleen maar op het andere gebruik kan worden gebaseerd.[1545] Of het teken in de praktijk ter onderscheiding van diensten of als handelsnaam wordt gebruikt hangt steeds af van de publieksperceptie.[1546] Een verweer in een handelsnaamrechtelijke procedure dat de verbodsvordering moet worden afgewezen omdat de handelsnaam waarvan bescherming wordt ingeroepen ook ter onderscheiding van diensten wordt gebruikt, en nu het merk niet ingeschreven is, artikel 2.19 BVIE aan bescherming in de weg staat, zal eigenlijk nooit slagen. Dit zou mijns inziens alleen anders kunnen gelden wanneer duidelijk is dat het handelsnaamrecht, bij gebrek aan een merkinschrijving, met de haren bij het conflict is gesleept en het geschil in wezen uitsluitend een merkenrechtelijk geschil is. Een dergelijk geval ben ik in de rechtspraak niet tegengekomen. Voor de gevallen waar de kwestie draait om een teken met een dubbelfunctie (zoals voor wat betreft het merkenrecht en het handelsnaamrecht besproken in paragrafen 10.1 en 10.2) zal artikel 2.19 BVIE niet aan bescherming in de weg staan.

Ook wordt af en toe de oplossing gevonden in de kwalificatie van het merk als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP waardoor een inschrijving overbodig is. In de rechtspraak wordt wel aangenomen dat het voldoende is dat het merk algemeen bekend is in de betrokken sector in Nederland, waarmee het 'Benelux-probleem' wordt opgelost.[1547]

10.3.4. Geen merkbescherming wegens gebrek aan onderscheidend vermogen

De parallel kan worden getrokken met de situatie dat inschrijving van het merk niet mogelijk blijkt in verband met een gebrek aan intrinsiek onderscheidend vermogen in het gehele Benelux-gebied (waaronder ook in het Nederlandse taalgebied). Wanneer een teken gebruikt wordt bij de afzet van waren of diensten, maar dit teken niet beschikt over het vereiste onderscheidend vermogen, zal het in de Benelux geen merkenrechtelijke bescherming kunnen verkrijgen. Dat volgt uit artikel 2.2bis lid 1 BVIE. Wanneer het merk ook niet op het gehele grondgebied van Nederland is ingeburgerd, maar het teken slechts in enkele provincies of op lokale schaal gekend wordt, is de vraag of men eveneens kan terugvallen op andere beschermingsregimes, zoals de bescherming via

1542 BenGH 23 december 2010, ECLI:NL:XX:2010:BP4851, *NJ* 2013, 120, m.nt. Spoor, *BIE* 2011, 27, m.nt. Steinhauser (*Daewoo/Engels*), rov. 7.2.
1543 Visser 2011, 39; T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 390.
1544 Ook Spoor wijst in punt 12 van zijn annotatie bij BenGH 23 december 2010, ECLI:NL:XX:2010:BP4851, *NJ* 2013, 120 (*Daewoo/Engels*) expliciet op de mogelijkheid van handelsnaamrechtelijke bescherming.
1545 Eijsvogels in zijn annotatie bij Hof Amsterdam 15 oktober 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3474, *IER* 2014, 17 (*Ajax/Promosports*).
1546 Gielen 2014, p. 227; BenGH 20 december 1996, ECLI:NL:XX:1996:AM2293, *NJ* 1997, 313, m.nt. Verkade (*Europabank*).
1547 Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 15 november 2012, *BIE* 2013, 18, m.nt. Steinhauser (*Popstars*).

de regeling van het handelsnaamrecht. Zou de wettelijke belemmering die geldt voor bescherming van het merk effect kunnen hebben op de bescherming van datzelfde teken als handelsnaam?

In dat geval is anders dan in de *Europolis*-situatie niet het Benelux-systeem de aanleiding voor de uiteenlopende resultaten en de onmogelijkheid van registratie van het teken als merk, maar de verschillen tussen het merkenrechtelijke systeem (waar onderscheidend vermogen in het gehele territoir wordt vereist) en het handelsnaamrechtelijke systeem (waar van oudsher wordt aangenomen dat de eis van onderscheidend vermogen voor de kwalificatie van een aanduiding als handelsnaam vrijwel niet bestaat en publieke inbezitneming van de handelsnaam veelal volstaat voor het scheppen van een recht (zie paragraaf 8.10.1 en Hoofdstuk 9).

Waar in de *Europolis*-kwestie de onderbuikgevoelens ertoe neigen om een ruimhartigere opstelling in te nemen jegens de gebruiker van een teken dat niet in de gehele Benelux (maar wel in een deel daarvan) onderscheidend vermogen heeft verkregen, is het maar zeer de vraag of een ruimhartige opstelling eveneens tot een gerechtvaardigde uitkomst leidt in het geval dat de verschillende uitkomst in merkenrecht en handelsnaamrecht het gevolg is van het ontbreken van (voldoende) onderscheidend vermogen, ook in ons eigen taalgebied. Er bestaat – anders dan voor wat betreft het territoriale aspect – een heel goede reden waarom beschrijvende, niet-onderscheidende tekens van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. In de situatie waarin het publiek in de praktijk eigenlijk geen wezenlijk onderscheid kan maken tussen het gebruik van een teken als handelsnaam en het gebruik van een teken als merk, en merkenrecht en handelsnaamrecht voor het betreffende teken steeds meer hetzelfde belang dienen, past wellicht een terughoudende opstelling bij het cumuleren van de rechtssystemen, wanneer de bescherming onder het ene regime de contouren – en met name de wettelijke beperkingen – van het andere regime dreigt uit te wissen.[1548] Wanneer geen terughoudende opstelling wordt gehanteerd heeft dat in wezen tot gevolg dat het teken dat als merk fungeert via de 'achterdeur' van het handelsnaamrecht en door directe handelsnaamaanspraken, alsnog indirecte (veelal dienst)merkenbescherming geniet tegen verwarringwekkende gelijkenis.[1549] Om dezelfde reden wordt ook een aanspraak op het leerstuk van de onrechtmatige daad naast het merkenrecht in die gevallen geweigerd indien geen sprake is van bijkomende omstandigheden.[1550]

Deze situatie doet zich onder meer geregeld voor bij de in paragraaf 10.2 beschreven gevallen van domeinnamen. Ik benoemde dat dit bij uitstek tekens zijn die in de praktijk vaak een dubbelfunctie vervullen, althans dat in de rechtspraak eenvoudig wordt aangenomen dat een domeinnaam zowel als merk en als handelsnaam gebruikt wordt. In hoofdstukken 4 en 9 is aandacht besteed aan het feit dat in de keuze van de domeinnamen vaak weinig creatieve inspanningen schuilgaan. De commercieel sterk(st)e domeinnamen bestaan in de regel uit een korte, generieke aanduiding die de aangeboden waar of dienst beschrijft. Wanneer we vaststellen dat aan deze domeinnamen onmogelijk merkenrechtelijke bescherming kan worden toegekend (de mogelijkheid van inburgering daargelaten), omdat <KLEDING.NL>, <BOTEN.NL> en <STOELEN.NL> geen enkel inherent onderschei-

1548 Senftleben 2007, p. 72.
1549 Arkenbout 1987, p. 112.
1550 In vergelijkbare zin: Hof 's-Gravenhage 30 maart 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA0331 (*Notarisklerk*) waarin werd overwogen dat *"geen bescherming in rechte kan worden ingeroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd zonder dat dat is ingeschreven. Het is in dat geval ook niet mogelijk bescherming (als merk) op grond van artikel 6:162 BW in te roepen"*; Rb. Rotterdam (vzr.) 20 mei 2015, *DomJur* 2015-1137 (*Starterslening*); Gielen 2014, p. 325.

dend vermogen hebben, behoren de expliciete beperkingen van het merkenrecht zich dan niet tegen onbegrensde cumulatie met het handelsnaamrecht te verzetten?

10.3.5. Beperking van de keuzevrijheid voor de eisende partij

Samenloop van rechtsregels geeft slechts dan aanleiding tot problemen wanneer toepassing van de samenlopende regels tot verschillende resultaten leidt. Cumulatie is onbevredigend wanneer de ene wet op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht de andere doorkruist. Indien twee regimes ogenschijnlijk conflicteren, moet van geval tot geval beoordeeld worden welk regime voorrang heeft. Deze benadering heeft dus tot gevolg dat de vrijheid van de eisende partij om te kiezen welke door de wet toegekende rechtsvordering zijn belang optimaal dient, moet worden ingeperkt om recht te doen aan de gerechtvaardigde belangen van de gedaagde. De essentie van de rechtsvordering dient dan te bepalen aan welk regime prioriteit toegekend wordt.[1551] Het is evenwel vaak bijzonder lastig om de essentie van de rechtsvordering te vatten. Juist omdat het onderscheid tussen merkenrecht en handelsnaamrecht vaag is, zullen de gevallen die zich in de praktijk voordoen vaak een hybride karakter hebben.

Hugenholtz beschrijft treffend de kern van het probleem waar het bij de samenloop tussen twee IE-regimes om draait: *"Iedere regeling op het gebied van de intellectuele eigendom weerspiegelt idealiter een evenwicht tussen exclusiviteit en vrijheid van mededinging c.q. informatievrijheid. Waar in de wet om redenen van algemeen belang aan het uitsluitend recht paal en perk is gesteld, kan daarmee bij de uitleg van een 'samenlopende' regeling rekening worden gehouden, ook indien de wetgever dit belang in laatstbedoelde regeling niet "bepaaldelijk" heeft onderkend."*[1552]

Bij de samenloop tussen merk- en handelsnaamrechten is het probleem dat de Hnw mijns inziens, door zijn beperkte reikwijdte, niet (langer) evident een juist evenwicht weerspiegelt tussen exclusiviteit van de handelsnaamgerechtigde en de vrijheid van mededinging. Het algemeen belang dat in het merkenrecht wordt gediend door het exclusief recht van de merkhouder te beperken door de uitsluiting van bescherming voor beschrijvende en niet-onderscheidende tekens, zijn beperkingen in het regime van de Hnw niet aanwezig. Dat komt mede door de inrichting van de twee regelingen. Het feit dat de wetgever in 1921 uitdrukkelijk geen ruimte zag voor het accepteren van een uitsluitend recht voor de handelsnaamgerechtigde en juist het algemeen belang van het onbelemmerde vrije handelsverkeer vooropstelde door een verzameling verbodsbepalingen in de wet op te nemen, zorgt voor een andere benadering op dit punt.[1553] Aangezien geen uitsluitend recht is toegekend is ook niet vreemd dat geen beperkingen op een dergelijk uitsluitend recht in de wet zijn vastgelegd. Het belang van vrije mededinging werd dus op een andere manier in aanmerking genomen. Het is echter, met name daar waar de handelsnaam als onderscheidingsteken in de richting van het publiek wordt gebruikt, een illusie dat de Hnw (thans nog) een interne balans zou kennen die aansluit bij de eisen van het hedendaagse rechtsverkeer.

Wanneer geconstateerd wordt dat de bescherming op basis van merkenrechtelijke en handelsnaamrechtelijke regimes niet met elkaar in de pas loopt, dient men uiterst zorgvuldig te werk te gaan

1551 Verkade 1998, p. 72-73; De Graaf, in: *GS Onrechtmatige daad* 2019, art. 6:162 BW, aant. III.1.3.
1552 Hugenholtz 2000, p. 240 e.v.
1553 Chalmers Hoynck van Papendrecht 2017, p. 154.

alvorens te accepteren dat de bescherming via het handelsnaamrecht onverminderd geboden wordt, om de enkele reden dat de naam voldoet aan de voorwaarden voor bescherming als handelsnaam. In plaats van de benadering waarbij problemen over verschillende IE-regimes worden opgesplitst en onbegrensd met elkaar worden gecumuleerd, zou men er beter aan doen om te kiezen voor een geïntegreerde benadering met oog voor de rechtsgrond van de verschillende regimes. De inhoud en strekking van de naast elkaar bestaande regimes, alsook de eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen dan de vrijheid van de eisende partij begrenzen.[1554] In de rechtspraktijk is van een dergelijke benadering echter – bijvoorbeeld door een terughoudende toepassing van het handelsnaamrecht op de grond dat het conflicteert met het merkenrechtelijke uitgangspunt dat alleen tekens met onderscheidend vermogen als merk beschermd kunnen worden – weinig te merken.

Overigens merk ik op dat deze suggestie, waarbij onder omstandigheden het handelsnaamrechtelijke regime buitenspel kan worden gezet door het merkenrechtelijke regime, niet noodzakelijkerwijs conflicteert met de verplichtingen uit artikel 8 UvP.[1555] Volgens dat artikel dient de handelsnaam bescherming te genieten zonder dat daarvoor inschrijving of depot vereist is. Nergens blijkt evenwel uit dat aan de bescherming van de handelsnaam geen andere eisen dan de eis van registratie zouden mogen worden gesteld (waaronder begrepen de eis van onderscheidend vermogen).[1556] In eerdere hoofdstukken heb ik het standpunt ingenomen dat in het handelsnaamrecht in algemene zin aanleiding bestaat om ook een eis van onderscheidend vermogen te stellen. Wanneer die gedachte als te verstrekkend zou worden gezien, dan bestaat mijns inziens aanleiding om in ieder geval voldoende rekening te houden met de knelpunten van cumulatie van handelsnaamrechtelijke en merkenrechtelijke bescherming, zoals hiervoor beschreven. De merkenrechtelijke beperkingen moeten in het oog worden gehouden bij het verlenen van handelsnaamrechtelijke bescherming.

DEEL 2: SAMENLOOP VAN REGIMES BIJ DE HANDHAVING

De hiervoor beschreven samenloop zorgt ervoor dat zich in de praktijk, naast de klassieke conflicten tussen twee overeenstemmende handelsnamen, ook conflicten voordoen waarbij twee overeenstemmende tekens worden gebruikt, maar in ieder geval één van beide tekens geen handelsnaam is in de zin van artikel 1 Hnw. Deze conflicten voldoen dan niet aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 5 Hnw en er zal aldus een andere grondslag gevonden moeten worden om op te treden tegen het gebruik van het jongere teken.

10.4. Conflicten tussen merken en handelsnamen

In de praktijk gaat het vaak om conflicten waarbij een botsing plaatsvindt tussen handelsnamen enerzijds en (geregistreerde) merken anderzijds. Door de overlappende functies en het feit dat ondernemingen er geregeld voor kiezen om hun waren of diensten aan te bieden onder een teken

1554 Vgl. ook HvJ EU 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 (*G-Star/Cofemel*), rov. 51-52, waarin is geoordeeld dat cumulatie van het auteursrecht en het modellenrecht alleen mogelijk is indien dit er niet toe leidt dat het doel en de doeltreffendheid van de twee vormen van bescherming wordt aangetast.

1555 *Anders*: T. Cohen Jehoram 2009, p. 123.

1556 HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23, m.nt. Speyart (*Anheuser-Busch*), rov. 97.

dat gelijk is aan de handelsnaam, kan het publiek menen dat de onder het merk aangeboden producten of diensten behoren tot, of afkomstig zijn van de onderneming die wordt gedreven onder dezelfde handelsnaam. In de conflicten tussen merken en handelsnamen gaat het in hoofdzaak, net als in de klassieke handelsnaamrechtelijke conflicten, om de relatieve prioriteitsvraag: Welk van beide rechten bestond eerder (in het relevante gebied), en doet verwarringsgevaar zich voor?

De rechtspraktijk bevestigt dan ook dat in inbreukzaken met betrekking tot het gebruik van onderscheidingstekens vaak zowel een beroep wordt gedaan op het ingeschreven merk als op de gelijkluidende handelsnaam van de onderneming.[1557] Uit de gepubliceerde rechtspraak volgt dat in die handhavingsprocedures niet zelden slechts een van beide grondslagen wordt onderzocht en, wanneer die grondslag – bijvoorbeeld de merkenrechtelijke – slaagt, wordt overwogen dat de andere – handelsnaamrechtelijke – grondslag geen nadere behandeling behoeft omdat geen afzonderlijk belang (in de zin van artikel 3:303 BW) bestaat bij die beoordeling[1558] of omdat om dezelfde redenen en op basis van dezelfde feiten ook tot schending van de tweede norm moet worden geconcludeerd.[1559] Dit – met name het laatste geval – kan niet anders worden uitgelegd dan dat in de betreffende zaken door de rechter geen onderscheid waargenomen wordt tussen het gebruik van het teken als merk en het gebruik van het teken als handelsnaam en de bescherming die door de wet aan beide tekens wordt toegekend.[1560]

10.5. **Handhaving: ouder merk, jongere handelsnaam**

Wanneer met een ouder geregistreerd merk wordt opgetreden tegen een jongere handelsnaam, geldt dat de merkhouder verschillende wettelijke handvatten heeft om het gebruik van de jongere handelsnaam te verbieden. Deze wettelijke bescherming kan worden gevonden zowel in het BVIE als in de Hnw.

Artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE voorziet in de mogelijkheid voor de merkhouder om op te treden tegen een overeenstemmend teken dat wordt gebruikt 'anders dan ter onderscheiding van waren

---

1557 Een greep uit enkele recente zaken: Rb. Amsterdam (vzr.) 11 juli 2018, IEPT20180711 (*Bandit*), Rb. Amsterdam 21 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1687 (*Link Advocaten/Linq Advocaten*), Rb. Den Haag 25 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6108 (*Nederlandse Filmacademie*), Rb. Den Haag 1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5999 (*Leatherman*), Rb. Gelderland 13 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4976 (*ExcluFloorS/Exclu-Floors*), Rb. Gelderland 24 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4180 (*Van Dam Grond- en Sloopwerk*), Rb. Midden-Nederland (vzr.) 4 oktober 2017, IEF 17154 (*Lotus*), Rb. Midden-Nederland 3 november 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5481 (*Brothers Evenementen*), Rb. Midden-Nederland 7 maart 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:782 (*Make It Happen*), Rb. Midden-Nederland (vzr.) 1 augustus 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3617 (*Broodje Mario/Sfizio Mario*), Rb. Noord-Nederland (vzr.) 7 januari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2486 (*Loods5/Loods G*), Rb. Noord-Nederland (vzr.) 13 september 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3480, *IER* 2018, 43, m.nt. Geerts (*Yoghurt Barn/Yoghurt Farm*); Rb. Overijssel 9 mei 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:2004 (*Bruut*).

1558 Eventueel kan je je afvragen of voor een beroep op bescherming van het teken onder zowel het merkenrecht als het handelsnaamrecht, binnen één en dezelfde handhavingsactie vereist is dat de rechthebbende een specifiek te onderscheiden belang nodig heeft – in de zin van art. 3:303 BW – bij de aan elk van die rechten geboden bescherming: HR 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV3384 (*G-Star/Benetton*), rov. 3.11; Rb. Den Haag 17 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (*CMIB*).

1559 O.a. Rb. Amsterdam 21 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1687 (*Link Advocaten/Linq Advocaten*), Rb. Den Haag 1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5999 (*Leatherman*), Rb. Midden-Nederland (vzr.) 4 oktober 2017, IEF 17154 (*Lotus*); Rb. Assen (vzr.) 29 april 2002, *DomJur* 2002-141 (*Landrover/Landrover.nu*).

1560 Verwezen zij naar paragraaf 8.13 waar ik beschreef dat de merkenrechtelijke- en handelsnaamrechtelijke verwarringstoets in theorie niet gelijk zijn, maar dat in de praktijk veelal geen onderscheid wordt gemaakt.

of diensten'. Ook de Hnw bevat in artikel 5a Hnw een bepaling die door de merkhouder kan worden ingeroepen tegen een jongere overeenstemmende handelsnaam. Hoewel artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE en artikel 5a Hnw in hun werking grotendeels overlappende bepalingen zijn, zijn zij qua inhoud zeker niet identiek en behouden zij zelfstandige waarde.[1561]

Alvorens nader op de twee bepalingen in te gaan zij opgemerkt dat het tegenwoordig niet alleen via artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE en artikel 5a Hnw met een merk tegen jonger handelsnaamgebruik kan worden opgetreden, maar onder omstandigheden tevens aan de oudere merkhouder een beroep toekomt op de artikelen 2.20 lid 2 sub a-c BVIE; bepalingen die van oudsher enkele betrekking hadden op conflicten tussen twee merktekens die gebruikt werden ter onderscheiding van waren en diensten. Deze gewijzigde koers, die is geformuleerd in de rechtspraak van het Hof van Justitie – onder andere in de arresten *Céline* en *Anheuser Busch*[1562] – is inmiddels vastgelegd in de Uniemerkenverordening, in de Merkenrichtlijn en in het BVIE.[1563] Het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam door een derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen wordt omschreven als verboden handeling waartegen de merkhouder kan optreden. Ondanks dat het in artikel 9 lid 3 sub d van de Uniemerkenverordening, artikel 10 lid 3 sub d van de Merkenrichtlijn en artikel 2.20 lid 3 sub d BVIE niet expliciet staat, is verdedigbaar dat uit de samenhang met lid 2 van de genoemde artikelen en het in de considerans bepaalde[1564] volgt, dat de merkhouder zich alleen kan verzetten tegen het handelsnaamgebruik, wanneer het gebruik plaatsvindt met het oog op – en dus in verband met – het onderscheiden van waren of diensten (en dus in wezen toch nog sprake is van merkgebruik). Het betekent dus mijns inziens niet dat op basis van het geregistreerde merk *steeds* kan worden opgetreden tegen een overeenstemmende handelsnaam.[1565] Deze handhavingsmogelijkheid is – anders dan de variant van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE en de bepaling van artikel 5a Hnw[1566] – van-

1561 HR 14 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT6830 (*Eurol/Eurochemie*), rov. 3.4.4, waarin in appel alleen een grief was gericht tegen de afwijzing van de merkenrechtelijke vordering maar niet tegen de afwijzing van de handelsnaamrechtelijke vordering op grond van art. 5a Hnw. In appel nam het Hof Arnhem aan dat uit de grieven voldoende kenbaar was dat ook tegen het handelsnaamrechtelijke oordeel werd gegriefd. De Hoge Raad casseerde en oordeelde dat de overweging van het hof onbegrijpelijk was gelet op de uiteenlopende maatstaven aan de hand waarvan inbreuken op merkrechten en handelsnaamrechten moeten worden vastgesteld, en de handelingen die merk-, onderscheidenlijk handelsnaaminbreuk kunnen opleveren. Vgl. Hof Arnhem 12 augustus 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:BG2068 (*DEPT*).

1562 HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23, m.nt. Speyart (*Anheuser-Busch*) en HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, *IER* 2007, 102, m.nt. Gielen (*Céline*).

1563 Art. 9 lid 3 sub d Uniemerkenverordening, art. 10 lid 3 sub d Merkenrichtlijn en art. 2.20 lid 3 sub d BVIE. Zie ook Rb. Den Haag 22 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1442 (*Miras/Mirafood*), rov. 4.8. Met name voor het Uniemerk is de toevoeging dat onder omstandigheden kan worden opgetreden tegen gebruik van een handelsnaam een stap vooruit. Immers, de Uniemerkenverordening bevat geen bepaling vergelijkbaar met art. 2.20 lid 2 sub d BVIE die het mogelijk maakt om tegen gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten op te treden. Vgl. Rb. 's-Gravenhage 16 januari 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BD3492 (*Carbonell*).

1564 Overweging 13 bij de Uniemerkenverordening en overweging 19 bij de Merkenrichtlijn; ook Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, COM/2013/0161 final – 2013/0088 (COD), voetnoot 14. De bepaling vormt een implementatie van HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, *IER* 2007, 102, m.nt. Gielen (*Céline*) en moet dan ook niet ruimer worden toegepast dan de leer die uit die uitspraak volgt.

1565 In gelijke zin Vanhees 2016, p. 96 e.v. *Anders*: Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 457; Rb. Den Haag (vzr.) 21 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15834 (*TomTom*), rov. 4.48.

1566 Hoewel in Rb. 's-Gravenhage 16 januari 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BD3492 (*Carbonell*) op basis van een Gemeenschapsmerk via art. 5a Hnw een verbod werd uitgesproken tot het voeren van de handelsnaam, lijkt dat onjuist gelet op het feit dat art. 17 Uniemerkenverordening bepaalt dat de rechtsgevolgen van een Uniemerk uitsluitend worden beheerst door de Uniemerkenverordening (en daarvoor door de Gemeenschapsmerkenverordening). Zie hierover ook Ch. Gielen, in: 'Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2008', *IER* 2009, 15.

zelfsprekend niet beperkt tot houders van Beneluxmerken, maar kan ook worden ingeroepen door de houders van Uniemerken.

10.6. Artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE

Artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE vormt de implementatie van artikel 5 lid 5 van de Merkenrichtlijn (oud).[1567] Alleen in de Beneluxlanden is deze bepaling in het nationale recht opgenomen. De reden daarvoor is met name gelegen in het feit dat gemeend werd dat in de Benelux anders onvoldoende bescherming werd geboden aan de merkhouder om op te treden tegen gelijke of overeenstemmende handelsnamen die zuiver als handelsnaam werden gebruikt.[1568] Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de verdergaande bescherming van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk tegen bepaalde vormen van gebruik *anders dan ter onderscheiding* van waren of diensten als bedoeld in artikel 5 lid 5, niet onder de communautaire harmonisatie valt.[1569]

De merkhouder kan dus onder de Benelux-regeling optreden tegen gebruik van een overeenstemmend teken wanneer dit gebruik plaatsvindt anders dan ter onderscheiding van waren en diensten. Het is vaste rechtspraak dat gebruik van een teken (uitsluitend) als handelsnaam moet kwalificeren als gebruik "anders dan ter onderscheiding van waren of diensten".[1570]

Artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE verlangt dat door het publiek tussen het merk en het teken een zodanig verband wordt gelegd dat afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Daarmee stemmen de voorwaarden voor bescherming onder artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE in hoge mate overeen met de onder artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE aan te leggen toets. Het grote verschil is dat onder 'sub c' sprake moet zijn van twee tegenover elkaar staande merken (die dus dienen ter onderscheiding van waren of diensten) en dat het door de eisende partij ingeroepen merk kwalificeert als een bekend merk. Die eisen stelt 2.20 lid 2 sub d BVIE niet.[1571]

Voor een succesvol beroep op artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE is het bestaan van verwarringsgevaar geen vereiste. Echter, wel zal vereist zijn dat de merkhouder aantoont dat het publiek een verband tussen de conflicterende merken legt dat zodanig is, dat het mogelijk is dat het jongere teken meelift op het onderscheidend vermogen van het oudere teken, dat de goodwillfunctie van het merk kan worden aangetast, of dat het merk zou kunnen verwateren. Aangenomen wordt dat de beoordeling van de vraag of sprake is van een handelen dat kwalificeert als afbreuk aan of ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, dient te worden beoordeeld aan de hand van de criteria die door het Hof van Justitie zijn geformu-

1567 Thans is de bepaling neergelegd in art. 10 lid 6 van de Merkenrichtlijn.
1568 T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 362.
1569 HvJ EG 21 november 2002, C-23/01, ECLI:EU:C:2002:706 (*Robeco/Robelco*).
1570 BenGH 7 november 1988, ECLI:NL:XX:1988:AC0036 (*Omnisport*); BenGH 20 december 1996, ECLI:NL:XX:1996:AM2293, *NJ* 1997, 313, m.nt. Verkade (*Europabank*).
1571 Hoewel de bekendheid wel een rol kan spelen bij de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; conclusie van A-G Van Peursem bij HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2362 (*OK/Gaos*), rov. 2.30.

leerd in de rechtspraak over artikel 10 lid 2 sub c van de Merkenrichtlijn[1572] (de tegenhanger van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE).[1573] Ergo, hoewel het bestaan van verwarringsgevaar geen vereiste is voor een succesvol beroep op artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE, is het al dan niet bestaan van verwarringsgevaar ook binnen het kader van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE een relevante factor (voor het aannemen van een voldoende verband).[1574]

Artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE vereist, anders dan de 'subs' a tot en met c van het artikel, niet dat het ander gebruik van het teken ook in het economisch verkeer plaatsvindt. Ter verdediging van deze keuze is wel gewezen op het merkenrecht overstijgende karakter van artikel 5 lid 5 Merkenrichtlijn (oud) en het feit dat de drempel van gebruik in het economisch verkeer toch al vrij laag was.[1575] Aangezien de handelsnaam steeds in het economisch verkeer gebruikt wordt, is het voor de verhouding merk versus handelsnaam niet zo relevant. Men kan hier eventueel denken aan gebruik van het teken in een domeinnaam of in een hyperlink (ook wanneer deze niet als handelsnaam fungeert).

Opvallend is dat de tekst van de bepaling lijkt te impliceren dat het slechts mogelijk is voor de merkhouder om op te treden tegen eenzelfde teken dat gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren en diensten. In tegenstelling tot de artikelen 2.20 lid 2 sub b-c BVIE wordt in sub d niet gesproken over tekens die gelijk zijn aan *of overeenstemmen met* het merk. Er wordt in het algemeen evenwel van uitgegaan dat deze bepaling niet zo beperkt moet worden gelezen en dat optreden door de merkhouder mogelijk is tegen identieke tekens en overeenstemmende tekens.[1576]

10.6.1. Beperking verbodsrecht en eerlijk gebruik

Geen succesvol beroep op artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE kan door de merkhouder worden gedaan wanneer de jongere handelsnaam een geldige reden heeft voor het gebruik van de overeenstemmende naam. De geldige regel-uitzondering is ook in artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE neergelegd.

Het begrip geldige reden is door het Benelux Gerechtshof onder de oude Benelux wetgeving, in de zaak *Claeryn*, aldus uitgelegd dat bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die het onrechtmatige karakter aan het gebruik van het overeenstemmende teken ontnemen. Dit vereist dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich van dat gebruik onthoudt (ondanks dat dit de belangen van de merkhouder kan schaden), dan wel dat de gebruiker van het teken een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken.[1577] Een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE zal derhalve logischerwijs in ieder geval bestaan indien met het merkrecht opgeko-

---

1572 o.a. HvJ EG 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, *BIE* 2009, 57, m.nt. Quaedvlieg (*Intel/Intelmark*); HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oréal/Bellure*); HvJ EU 14 november 2013, C-383/12 P, ECLI:EU:C:2013:741, *IER* 2014, 38, m.nt. Geerts & Verschuur (*Environmental Manufacturing/BHIM*).

1573 Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, IEPT20170523 (*OK/Gaos*).

1574 Zie in dit verband met betrekking tot art. 10 lid 2 sub c Merkenrichtlijn, HvJ EG 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, *BIE* 2009, 57, m.nt. Quaedvlieg (*Intel/Intelmark*), rov. 57; In Hof 's-Gravenhage 4 november 1993, ECLI:NL:GHSGR:1993:AK2133 (*Heartbreakers/Breaker's*), rov. 20, werd verwarringsgevaar voldoende geacht voor optreden met het merk tegen en handelsnaam. Idem: Rb. Gelderland 13 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4976 (*ExcluFloorS/Exclu-Floors*), rov. 4.30.

1575 Zie ook de conclusie van A-G Van Peursem bij HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2362 (*OK/Gaos*), rov. 2.17.

1576 Geerts, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 334; T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 363-364.

1577 BenGH 1 maart 1975, ECLI:NL:XX:1975:AB3388 (*Claeryn/Klarein*).

men wordt tegen een *oudere* handelsnaam.[1578] Het recht op de handelsnaam is een eigen recht dat niet hoeft te wijken voor het latere merkrecht van de merkhouder. Uiteraard geldt als vereiste dat die oudere handelsnaam wel daadwerkelijk gebruikt wordt in het economisch verkeer.[1579] Gebruik van een handelsnaam dat na de datum van de merkregistratie is aangevangen (of gebruik van de handelsnaam dat in het buitenland al voor de datum van merkregistratie was aangevangen, maar in Nederland nog geen recht op de handelsnaam had geschapen), zal geen geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE opleveren.[1580]

De strikte noodzakelijkheidstoets is lange tijd aangehouden, ook na de inwerkingtreding van het BVIE, en de *Claeryn*-uitleg is zowel toegepast op de sub c als de sub d gevallen van artikel 2.20 lid 2 BVIE. Het Hof van Justitie heeft zich in de zaak *Red Bull/Leidseplein* inmiddels ook uitgelaten over het begrip geldige reden (ten aanzien van de sub c gevallen).[1581] De Hoge Raad zag aanleiding voor prejudiciële vragen omdat het *Claeryn*-arrest was gewezen onder het oude Benelux-recht, en de vraag was of de communautaire uitleg van het begrip met die leer wel in overeenstemming was. Het Hof van Justitie maakt duidelijk dat het *Claeryn*-arrest niet langer geldt. De uitleg van het Hof van Justitie is ruimer dan de *Claeryn*-leer. Onder de geldige reden kunnen volgens het Hof niet alleen objectief dwingende redenen vallen, maar ook kan worden aangeknoopt bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Het begrip strekt ertoe om een evenwicht te vinden tussen betrokken belangen. Bij het vinden van dat evenwicht dient de rechter te beoordelen in hoeverre het teken is ingeburgerd en welke reputatie het geniet bij het relevante publiek. Tevens dient vastgesteld te worden wat het oogmerk was van de gebruiker van het teken. Als vaststaat dat het teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren of diensten te goeder trouw was, zal de merkhouder het gebruik van het teken dienen te tolereren.[1582] Hoewel de uitspraak van het Hof van Justitie is gedaan in het kader van een sub c geval, is goed verdedigbaar dat de uitleg ook behoort te gelden voor de sub d gevallen waarin de merkhouder optreedt tegen ander gebruik dan gebruik als merk.[1583] Echter, gelet op het feit dat artikel 10 lid 6 van de (nieuwe) Merkenrichtlijn niet geharmoniseerd recht betreft, zijn de lidstaten die een bepaling vergelijkbaar met artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE in hun wet kennen, officieel niet verplicht om de geldige reden in dat artikel op dezelfde wijze uit te leggen.[1584]

1578 Mulder & Van der Kooij 1982, p. 201. Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175 (*Main Freight Carriers/Mainfreight*). Bovendien bepaalt art. 16 lid 1 TRIPS-Overeenkomst dat eerdere rechten door het merkenrecht onverlet worden gelaten, waarbij de handelsnaamgebruiker onder art. 2.20 lid 1 sub c en d BVIE een geldige reden kan aanvoeren; HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23, m.nt. Speyart (*Anheuser-Busch*).

1579 Hof 's-Gravenhage 3 december 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AM2735 (*Travel Company*).

1580 Vgl. Vos & Van den Berg 2003, p. 83 met verwijzing naar Hof Amsterdam 6 november 1997, ECLI:NL:GHAMS:1997:AM3143, *BIE* 2000, 38 (*Sportshop Ajax*).

1581 HvJ EU 6 februari 2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, *BIE* 2014, 11, m.nt. Van der Kooij; *NJ* 2014, 366, m.nt. Gielen (*Leidseplein/Red Bull*).

1582 HvJ EU 6 februari 2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, *BIE* 2014, 11, m.nt. Van der Kooij; *NJ* 2014, 366, m.nt. Gielen (*Leidseplein/Red Bull*), rov. 45-60.

1583 Zie hierover ook de conclusie van A-G Van Peursem bij HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2362 (*OK/Gaos*), rov. 2.24, waarin hij constateert dat ook het Hof Arnhem-Leeuwarden in het arrest van 23 mei 2017 lijkt te oordelen dat de geldige reden in sub c en sub d dezelfde betekenis hebben.

1584 Vgl. Van der Kooij in zijn annotatie bij HvJ EU 6 februari 2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, *BIE* 2014, 11 (*Leidseplein/Red Bull*), die betoogt dat de *Claeryn*-leer in theorie voor de sub d-gevallen nog relevantie kan behouden.

Lange tijd bestond discussie over de vraag of het gebruik van een handelsnaam door een derde door de merkhouder wellicht ook op grond van de uitzondering van artikel 2.23 lid 1 onder a BVIE geduld moest worden.[1585] Dit artikel bepaalt dat "*het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van diens naam of adres voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel*". De vraag rees of de bepaling – het zogenaamde 'eigen naam verweer' – alleen kon worden ingeroepen door de gebruiker van de eigen persoonsnaam, of dat de bepaling een ruimer bereik had in de zin dat het ook kon worden gezien als een afweermiddel voor een op basis van een merkrecht tegen de handelsnaam gerichte handhavingsactie. Het Hof van Justitie oordeelde in het *Anheuser-Busch*-arrest dat de beperking – gelet op de wettekst en het ontbreken van aanwijzingen anderszins[1586] – niet zo beperkt mocht worden gelezen dat het alleen betrekking heeft op de naam van natuurlijke personen en dat dus ook de gebruiker van een handelsnaam een beroep op de bepaling toekwam, mogelijk zelfs indien het recht op die handelsnaam van latere datum was dan de datum van de merkregistratie.[1587] Bij de juistheid van dit oordeel werden direct de nodige vraagtekens geplaatst,[1588] omdat niet goed was in te zien waarom in conflicten tussen merken en handelsnamen, mede gelet op hun overlappende functies, niet gekeken zou moeten worden naar de prioriteit van het recht.[1589]

Met de nieuwe Merkenrichtlijn en Uniemerkenverordening is de beperking op het uitsluitend recht van het merk voor het eerlijke gebruik van namen en adressen expliciet beperkt tot het gebruik van namen en adressen van natuurlijke personen.[1590] De wetgever acht dit een billijke uitleg van de beperking gelet op het feit dat beoogd wordt om voor handelsnamen en merken gelijke voorwaarden te creëren. Daarbij moet, aldus de wetgever, "*rekening gehouden worden met het feit dat aan handelsnamen geregeld onbeperkte bescherming tegen jongere merken wordt verleend*".[1591] Hoewel de

1585 Tevens art. 12(a) Gemeenschapsmerkenverordening (oud) / art. 6 lid 1(a) Merkenrichtlijn (oud) gebaseerd op art. 17 TRIPs-Overeenkomst.

1586 Hoewel de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen een in het proces-verbaal van de Raad bij de vaststelling van richtlijn 89/104 opgenomen gemeenschappelijke verklaring hebben afgegeven volgens welke deze bepaling enkel betrekking heeft op de naam van natuurlijke personen, kan een dergelijke verklaring naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie niet doorslaggevend zijn wanneer daarvoor geen aanknopingspunt is terug te vinden in de uit te leggen bepaling zélf; Vgl. Speyart in zijn annotatie bij HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23 (*Anheuser-Busch*).

1587 HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23, m.nt. Speyart (*Anheuser-Busch*), rov. 80; HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, *IER* 2007, 102, m.nt. Gielen (*Céline*), rov. 31 en 36. Vgl. ook Rb. Den Haag 21 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15823 (*Van Ruysdael*).

1588 Zie ook Gielen & Geerts, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2016, art. 2.23 BVIE, aant. 1.a. en Gielen in zijn annotatie bij Hof Den Haag 15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261, *IER* 2013, 41 (*Porsche/Porsche Specialist*).

1589 Želechowski 2018, p. 115-135; met verwijzing naar de 'Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System', van het Max Planck Institute, Research Paper no. 12-13, München, Max Planck Institute 2011, p. 120: *"It creates unequal conditions for trade names and trade marks in case of conflicts, as trade names are regularly granted unrestricted protection against younger trade marks. It thereby clashes with a maxim which is well-established in the legal tradition of most or all Member States, namely that all types of distinctive signs belong to the same branch of law, and that conflicts between them should be uniformly resolved on the basis of the priority principle."*

1590 Art. 14 lid 1(a) Uniemerkenverordening, art. 14 lid 1(a) Merkenrichtlijn en art. 2.23 lid 1(a) BVIE.

1591 Overweging 19 uit de considerans bij de Merkenrichtlijn en overweging 21 uit de considerans bij de Uniemerkenverordening. Deze overweging lijkt voor het Nederlandse recht wat vreemd, immers, het ontbreken van bescherming van handelsnamen tegen merken vormt juist een leemte in de Hnw. Echter, de overweging sluit wel aan bij de situatie in Duitsland waar inderdaad wordt aangenomen dat het eenvoudiger is om met een handelsnaam tegen een merk op te treden dan andersom. Zie hierover o.a. Abrar in zijn commentaar bij Bundespatentgericht 16 januari 2018, 28 W (pat) 7/16 (*Eberth*) op *Kluwer Trademark Blog* 12 april 2018.

gebruiker van de handelsnaam dus niet langer met verwijzing naar artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE een beroep kan doen op het 'eigen (handels)naam verweer', komt aan de gebruiker van een oudere handelsnaam wel een beroep op lid 2 van artikel 2.23 BVIE toe. Dat artikel bepaalt dat het uitsluitend recht op een merk niet het recht omvat om zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen. Het recht op de handelsnaam kwalificeert als een dergelijk recht.[1592] Er bestaat overigens geen aanleiding om dit 'verweer' voor te behouden aan gebruikers van een (ergens in Nederland beschermde) plaatselijke handelsnaam.[1593] Ook de handelsnaam met landelijke dekking komt een beroep op artikel 2.23 lid 2 BVIE toe.

10.7. **Artikel 5a Hnw**

Artikel 5a Hnw is in 1954 in werking getreden. Het artikel biedt de houder van een ouder merk de mogelijkheid om op te treden tegen een jongere handelsnaam die het merk bevat of die een aanduiding bevat die in zo geringe mate van het merk afwijkt, dat bij het publiek verwarring kan worden gewekt omtrent de herkomst van de waren en diensten.[1594] De aanleiding voor de invoering van de bepaling was, ironisch genoeg, gelegen in het feit dat de destijds geldende Merkenwet van 1893 in artikel 10 wel een bepaling bevatte die mogelijk maakte dat de inschrijving van een merk nietig verklaard kan worden, indien het de (oudere) handelsnaam van een ander bevat,[1595] maar de omgekeerde situatie niet geregeld was.[1596] Artikel 5a Hnw was dus als tegenhanger van artikel 10 Merkenwet bedoeld.[1597] Dat is ironisch omdat, zoals we verderop in dit hoofdstuk zullen zien, we de bepaling van artikel 10 Merkenwet in het huidige merkenrecht niet langer kennen.

Artikel 5a Hnw vereist uiteraard dat sprake is van een ouder geregistreerd merk.[1598|1599] Daarnaast vereist de bepaling net als artikel 5 Hnw dat de twee aanduidingen – ditmaal het oudere merk en de jongere handelsnaam – gelijk zijn of in geringe mate van elkaar afwijken. De vereiste mate van

1592 MvT bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken d.d. 2 december 1992, art. 1 onder L, p. V-14.

1593 Geerts, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 2.23 BVIE, aant. 1.e.

1594 Hoewel de wettekst alleen spreekt van verwarring omtrent de herkomst van 'waren' is in HR 28 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3656, *NJ* 2002, 104, m.nt. Verkade (*Rowa/Hooters*) uitgemaakt dat de bepaling ook geldt voor dienstmerken. Dit is een nalatenschap van het feit dat art. 5a Hnw niet is aangepast ter gelegenheid van de wijziging van de BMW die haar werkingssfeer met dienstmerken uitbreidde.

1595 Overigens werd dit artikel aldus begrepen dat niet enkel tegen de inschrijving, maar ook tegen het gebruik van het jongere merk kon worden opgetreden; Van der Grinten 1942, p. 317.

1596 Voor 1954 kon de oudere merkhouder onder omstandigheden tegen de gebruiker van de jongere handelsnaam optreden op basis van de onrechtmatige daadsleer (ex art. 1401 oud BW). Vgl. Greup 1954, p. 587; Rb. Amsterdam 11 februari 1948, *BIE* 1948, 78 (*Sportex*).

1597 MvT bij de wijziging van de Hnw (en invoering van artikel 5a Hnw), *Kamerstukken II* 1953/54, 2600, 3, p. 2.

1598 Verbazingwekkend is dat in de praktijk geregeld een beroep wordt gedaan op art. 2.20 lid 2 sub d BVIE en art. 5a Hnw zonder dat sprake is van een ouder geregistreerd merk of dat eiser niet heeft gesteld op welk merk inbreuk zou zijn gemaakt. Uiteraard dient de vordering dan te worden afgewezen; Rb. Den Haag (ktr.) 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8429 (*Silco*); Rb. Den Haag 12 februari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:2592 (*Euprax*); Rb. Dordrecht (vzr.) 29 oktober 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517, *IER* 2010, 6, m.nt. Van Oerle (*Bellevue*).

1599 Het oordeel van Rb. Amsterdam (ktr.) 28 augustus 2000, ECLI:NL:KTGAMS:2000:AM2730 (*Yacht*), dat uit art. 5a Hnw moet worden afgeleid dat verweerster haar (jongere) handelsnaam niet hoeft te staken, omdat zij beschikt over een ouder merk, lijkt mij in algemene zin onjuist.

overeenstemming voor toepassing van artikel 5a Hnw wijkt in de praktijk niet af van hetgeen door artikel 5 Hnw wordt verlangd.[1600]

Bovendien is het bestaan van verwarringsgevaar omtrent de herkomst der waren ten gevolge van gebruik van het merk in de handelsnaam voorwaarde voor toepasselijkheid van het artikel.[1601] Dit verwarringsgevaar wordt in de praktijk op vergelijkbare wijze beoordeeld als verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Hnw voor conflicten tussen twee handelsnamen,[1602] met de volgende nuance. Artikel 5a Hnw bepaalt niet dat het verwarringsgevaar aan de hand van de vestigingsplaats, de aard van de ondernemingen en de overeenstemming tussen de tekens dient te worden beoordeeld. Hoewel het logisch is dat bij de beoordeling van een vordering uit hoofde van artikel 5a Hnw de vestigingsplaats niet relevant is, omdat het oudere merk immers in het gehele territoir van de Benelux of de EU dezelfde bescherming zal genieten en dit recht per definitie overal bestaat waar de jongere handelsnaam gevoerd wordt,[1603] blijft de 'soortgelijkheid' tussen de aard van de onderneming en de door de ander aangeboden waren of diensten een relevante factor bij het beoordelen van het gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5a Hnw.[1604] Die soortgelijkheid moet bepaald worden op basis van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven te vergelijken met de aard van de feitelijke activiteiten van de onderneming die onder de handelsnaam wordt gedreven.[1605] In wezen vindt er (ook hier) één globale toets plaats waarbij alle relevante omstandigheden met elkaar communiceren teneinde vast te stellen of het merk en de handelsnaam voldoende overeenstemmen en of verwarringsgevaar bestaanbaar is. Aan de toets van geringe afwijking komt dan ook geen zelfstandige betekenis toe die erop neer komt dat eerst de geringe afwijking moet worden vastgesteld voorafgaand aan de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar (zie ook paragraaf 8.7.1).[1606]

De verwarring die artikel 5a Hnw beoogt te voorkomen is vanzelfsprekend niet beperkt tot de verwarring die erin bestaat dat het publiek de waren van de één in redelijkheid afkomstig kan achten

---

1600 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 1 augustus 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3617 (*Broodje Mario/Sfizio Mario*); Rb. Den Haag (vzr.) 2 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9001 (*De Ontmoeting*).

1601 Nota naar aanleiding van het Verslag bij de wijziging van de Hnw, 1953/54, 2600, 5, p. 1-2.

1602 Hof 's-Gravenhage 22 november 2001, ECLI:NL:GHSGR:2001:AD6040 (*ID-NL/idnl*); Rb. Utrecht (vzr.) 14 juni 2001, ECLI:NL:RBUTR:2001:AB2123 (*Metis/Maetis*). Zie ook Boekman in haar annotatie bij HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *BIE* 1967, 43 (*Raiffeissen*). In de praktijk wordt het verwarringsgevaar ex art. 5 Hnw en het verwarringsgevaar ex art. 5a Hnw terecht vaak wel separaat beoordeeld; bijv. Rb. Almelo (vzr.) 29 juli 2003, ECLI:NL:RBALM:2003:AI0688 (*ProperMat/Pro Mat*), rov. 8.

1603 Vgl. MvA bij de wijziging van de Hnw (en invoering van art. 5a Hnw), 1953/54, 2600, 146a, p. 2: *"De verwarring, welke tussen een handelsnaam, waarin het merk van een ander is opgenomen, en het merk van die ander kan optreden, hangt in de eerste plaats van de soort van waren af. De plaats, waar de eerstgenoemde onderneming is gevestigd, is daarvoor niet bepalend (...)"*; Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 520; Van der Zanden 1953, p. 51. Onjuist acht ik dan ook de rechtspraak waarin ook bij de beoordeling van art. 5a Hnw (en art. 2.20 lid 1 sub d BVIE) relevantie wordt toegekend aan de vestigingsplaats: o.a. Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2418, *IER* 2014, 64, m.nt. Pinckaers (*Recticel/Swiss Sense*), rov. 32; Hof 's-Hertogenbosch 23 maart 2010, IEPT20100323 (*Cafe Bolle Jan*), rov. 4.11.3-4.11.4; Hof Amsterdam 9 maart 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AX6746, *BIE* 2007, 4, met kritische annotatie van Huydecoper (*The 5th Element*); Hof 's-Gravenhage 29 juni 1977, ECLI:NL:GHSGR:1977:AM0651 (*Peter Cuyper Taverne/De Kuyper*); Rb. Alkmaar (vzr.) 7 april 2011, ECLI:NL:RBALK:2011:BR3800 (*Swiss Sense/Swiss Comfort*).

1604 Rb. Breda (vzr.) 10 december 1990, ECLI:NL:RBBRE:1990:AM1593 (*Biotonic*).

1605 Onjuist acht ik dan ook Hof 's-Gravenhage 19 december 2002, ECLI:NL:GHSGR:2002:AF2286, *IER* 2003, 24, m.nt. Gielen (*Defacto*), rov. 7, waar slechts beoordeeld werd – gelijk art. 5 Hnw – of de feitelijke activiteiten van de twee ondernemingen overlappend danwel in elkaars verlengde liggen. Idem: Rb. Amsterdam (vzr.) 29 juni 2000, ECLI:NL:RBAMS:2000:AA6485 (*Hunters*).

1606 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 87 e.v.; Verkade 1981, p. 399. *Anders*: Rb. Amsterdam (vzr.) 5 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:69 (*Simpel.nl/Sim.nl*), rov. 4.5.

van het bedrijf van de ander, maar omvat ook die gevallen waarin het kopende publiek door de herinnering aan of de reputatie van de ene naam, goederen waaraan de andere naam is verbonden, koopt zonder er zich van bewust te zijn, dat het goederen van een andere herkomst koopt.[1607]

Wanneer men zich bij een beroep op artikel 5a Hnw baseert op een beeldmerk, zullen ook de beeldelementen een rol spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.[1608] Gelet op het feit dat uit recente rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de beeldelementen van een logo (of dat nu als merk is geregistreerd of niet) ook een rol kunnen spelen bij beoordeling van artikel 5 Hnw,[1609] wijkt ook hier de toets die in het kader van artikel 5a Hnw moet worden aangelegd niet wezenlijk af – althans, minder dan in het verleden – van de toets die plaatsvindt in het kader van artikel 5 Hnw.

10.7.1. De verschillen in de praktijk

Het is bijna een automatisme dat de eisende partij die beschikt over een ouder Beneluxmerk zich in een procedure tegen een jongere handelsnaam zowel op artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE zal beroepen, als op artikel 5a Hnw.

Hoewel niet in algemene zin gezegd kan worden dat de mate van overeenstemming die vereist is voor een succesvol beroep op artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE en artikel 5a Hnw dezelfde is[1610] – immers, verdedigbaar is dat de mate van overeenstemming die benodigd is voor een *verband* lager is dan de overeenstemming die nodig is voor het aannemen van verwarringsgevaar[1611] – volgt uit de rechtspraktijk thans veelal niet dat voor beide grondslagen een verschillende toets wordt aangelegd voor zover gesteld wordt dat sprake is van verwarringsgevaar.[1612] Daar waar het verbod op grond van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE wordt afgewezen, wordt het verbod ex artikel 5a Hnw bijna altijd ook afgewezen (en andersom). Dat gebeurt vaak zelfs zonder dat daaraan enige aanvullende woorden of overwegingen worden vuilgemaakt.[1613] Dat is begrijpelijk als de afwijzing

---

1607 Hof 's-Hertogenbosch 13 september 1962, kenbaar uit HR 26 juni 1964, ECLI:NL:HR:1964:78, *BIE* 1965, 20 (*Unicum*).

1608 Rb. Amsterdam (vzr.) 5 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:69 (*Simpel.nl/Sim.nl*); Rb. Arnhem (vzr.) 27 juli 2004, ECLI:NL:RBARN:2004:AQ6830 (*Studio Esthetique*).

1609 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*); vgl. ook Hof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, IEPT20170221 (*TSO*), rov. 5.30 e.v.

1610 Hof 's-Hertogenbosch 14 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1822 (*Rodeo*), rov. 6.8.3.

1611 Zoals betoogd in Wichers Hoeth 1971, p. 88.

1612 In Rb. Rotterdam 13 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5406 (*Eagle*), rov. 4.17, werd letterlijk overwogen dat de toets of sprake is van verwarringsgevaar in art. 2.20 lid 1 sub d BVIE en 5a Hnw niet anders is. Een onderscheid werd wel gemaakt in: Hof 's-Gravenhage 22 november 2001, ECLI:NL:GHSGR:2001:AD6040 (*ID-NL/idnl*); Rb. Leeuwarden (vzr.) 28 augustus 2003, ECLI:NL:RBLEE:2003:AI1607 (*Alivio Waterbeds*), rov. 4.4. Geoordeeld werd dat het gebruik van de handelsnaam verwarringwekkend was in de zin van art. 5a Hnw en dat daarmee ook afbreuk werd gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE.

1613 Hof 's-Hertogenbosch 18 maart 2008, ECLI:NL:GHSHE:2007:BL0827 (*Startpagina(.nl)/Startpagina(.tv)*); Hof Amsterdam 4 mei 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AY4981 (*Aldi/Ben Aldim*); Hof Arnhem 12 april 2005, ECLI:NL:GHARN:2005:AT4490 (*X5*); Hof 's-Hertogenbosch 23 januari 2003, ECLI:NL:GHSHE:2003:BA7818 (*Cellini*); Rb. Den Haag 10 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6913 (*Wetrok/Wetrokmachines.nl*); Rb. Arnhem (vzr.) 3 september 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN7720 (*Connect/EU-Connect*); Rb. Amsterdam (vzr.) 8 februari 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:AZ9893 (*Disney*); Rb. Den Haag (vzr.) 1 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:907 (*Karify*); Rb. Overijssel (vzr.) 13 januari 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:326 (*Bonnanotte*); Rb. Leeuwarden (vzr.) 9 januari 2007, ECLI:NL:RBLEE:2007:AZ5778 (*Eurobanket*); Rb. Arnhem (vzr.) 11 mei 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AT5416 (*Oxio*); Rb. Arnhem (vzr.) 27 april 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AT7146 (*WP*); Rb. Almelo (vzr.) 3 mei 2000, ECLI:NL:RBALM:2000:AA5859 (*ID-NL*); Rb. Dordrecht (vzr.) 22 januari 2004, ECLI:NL:RBDOR:2004:AO2259 (*Speed & Design*). Zie ook Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 456. Zie ook A-G Verkade in zijn conclusie bij HR 14 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT6830, *NJ* 2006, 620 (*Eurol/Eurochemie*). De Hoge Raad volgt de A-G niet en vernietigt het arrest van het Hof Arnhem van 23 maart 2004.

van de vordering ex artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE is gebaseerd op het feit dat geen overeenstemming bestaat tussen merk en handelsnaam of dat geen sprake is van verwarringsgevaar. Het is systematisch gezien minder begrijpelijk wanneer artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE wordt afgewezen of toegewezen op de grond dat geen sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken, nu dat geen eis is in artikel 5a Hnw.[1614] Ook wordt geregeld geoordeeld dat geen separaat belang bestaat bij beoordeling van de vordering op grond van artikel 5a Hnw wanneer het verbod reeds op een andere grond is toegewezen.[1615]

Waar de inhoudelijke vraag in beide bepalingen in de meeste gevallen vrijwel gelijk zal uitpakken, zijn er wel enkele wezenlijke processuele verschillen te ontwaren. Een groot voordeel van het beroep op artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE is uiteraard dat in een inbreukprocedure een verbod voor het territoir van de Benelux kan worden verkregen terwijl de op artikel 5a Hnw gebaseerde vordering beperkt zal blijven tot het grondgebied van Nederland.[1616] Voorts is het toepassingsbereik van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE ruimer dan artikel 5a Hnw, nu artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE kan worden ingezet tegen elk ander gebruik. Dat omvat dus niet alleen het gebruik van een teken als handelsnaam, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van een teken in een domeinnaam, zonder dat het gebruik van domeinnaam ook als handelsnaamgebruik kwalificeert.[1617]

Een belangrijk verschil tussen artikel 5a Hnw en artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE is voorts, dat via artikel 5a Hnw ook de licentienemer van een merk bevoegd lijkt te zijn om als belanghebbende het verbod van – of, indien de procedure van artikel 6 Hnw wordt gevolgd, de wijziging van – de jongere handelsnaam te vorderen.[1618] Artikel 2.20 lid 2 BVIE biedt uitsluitend aan de merkhouder de mogelijkheid tot handhaving.

Daarnaast geeft artikel 5a Hnw de rechthebbende op een ouder merk de mogelijkheid om de zaak aanhangig te maken bij de kantonrechter middels de rekestprocedure waarin artikel 6 Hnw voorziet. Die rekestprocedure kan een efficiënte ingang zijn om op relatief korte termijn een definitief oordeel te verkrijgen hetgeen in tegenwoordige tijden met lange doorlooptijden in bodemprocedures geen onbelangrijk aspect is. Wel van belang is dat in een procedure ex artikel 6 Hnw alleen de wijziging van een handelsnaam kan worden verzocht (en dus geen verbod)[1619] en dat geen andere grondslagen dan de grondslagen die volgen uit de Hnw kunnen worden aangevoerd. Men kan dus niet voor meerdere ankers gaan liggen. Het spiegelbeeld geldt ook. De gerekwestreerde kan in de rekestprocedure niet in reconventie een vordering (bijvoorbeeld een nietigheidsvorde-

1614 Onjuist acht ik dan ook Rb. Amsterdam 24 maart 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BP9467 (*Wegener/De Telegraaf*), rov. 5.4-5.5.

1615 Hof 's-Gravenhage 16 februari 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL5298 (*TIB/TBI*); Hof 's-Hertogenbosch 20 januari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BI2405 (*Sport Direct(.com)/Sports Direct International*); Hof 's-Gravenhage 15 juni 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:AY7858 (*Nokia/Nokta*); Rb. Den Haag (vzr.) 22 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7854 (*Brunel/Brunet*); Rb. Almelo (vzr.) 10 juni 2011, IEPT20110610 (*NoaVakanties/Via Noa*); Rb. Assen (vzr.) 19 februari 2010, ECLI:NL:RBASS:2010:BM0901 (*Metaal en Techniek*); Rb. Rotterdam 2 april 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC9760 (*TBI*).

1616 Rb. Den Haag (vzr.) 24 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8955 (*Mexx/Mexx Bedding*).

1617 Rb. Amsterdam (vzr.) 8 februari 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:AZ9893 (*Disney*), met verwijzing naar Hof Amsterdam, 7 december 2000, *IER* 2001, 10.

1618 Rb. Utrecht (vzr.) 14 juni 2001, ECLI:NL:RBUTR:2001:AB2123 (*Metis/Maetis*). *Anders*: Rb. Midden-Nederland (vzr.) 17 maart 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (*Sensa*), rov. 3.4.

1619 Zie bijv. Rb. Den Haag (ktr.) 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8429 (*Silco*); Hof 's-Hertogenbosch 12 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:861, *IER* 2017, 8, m.nt. Verschuur (*Massagesalon*).

ring tegen een merk) instellen die bij dagvaarding ingesteld dient te worden.[1620] De reconventionele vordering zal bovendien steeds gebaseerd moeten zijn op een gedraging die in strijd is met de Hnw.[1621]

10.8. Handhaving: oudere handelsnaam, jonger merk

Na de bespreking van de mogelijkheden van de merkhouder om op te treden tegen een jongere handelsnaam, komen we nu bij de spiegelbeeldige situatie waarbij een oudere handelsnaam wil voorkomen dat een jonger, aan de handelsnaam overeenstemmend merk, door de houder van de merkaanvrage of -registratie wordt gebruikt of geregistreerd. Hoewel de Europese wetgever het standpunt inneemt dat aan handelsnamen in de lidstaten geregeld onbeperkte bescherming tegen jongere merken wordt verleend (zie voetnoot 1591) gaat dat in Nederland in ieder geval niet op. Van de Nederlandse wettelijke regeling kan moeilijk gezegd worden dat deze aan handelsnamen onbeperkte bescherming toekent ten opzichte van jongere merken.

Wanneer gekeken wordt naar het wettelijke kader dat de verhouding tussen de oudere handelsnaam en het jongere merk in Nederland regelt, dan is dat zeer mager. Sterker nog, nergens in de wet wordt de gebruiker van een handelsnaam geëquipeerd met middelen om de uit het gebruik van de handelsnaam voortvloeiende belangen te wapenen tegen conflicten met jongere merkrechten.

Met de inwerkingtreding van de BMW in 1971 is een wijziging doorgevoerd in de Merkenwet 1893 die tot dan toe het speelveld bepaalde. Waar artikel 10 van de Merkenwet 1893 voorzag in een regel op basis waarvan met een oudere handelsnaam (uitsluitend) de registratie van een jonger merk kon worden aangevallen, kwam deze bepaling in de Benelux-wetgeving niet terug. In de literatuur werd al snel geopperd om dit gemis in de handelsnaamrechtelijke- en merkenrechtelijke wetgeving op te lossen via het leerstuk van de onrechtmatige daad.[1622] De volgende vraag was dan natuurlijk aan de hand van welke criteria de 'onrechtmatigheidstoets' zou moeten worden ingevuld. Men kwam uit bij de reguliere verwarringsgevaartoets. Bij gebreke van een specifieke handhavingsactie in de *lex specialis* bleek de onrechtmatige daadsbepaling in de praktijk prima te functioneren als grondslag voor aanvullende bescherming.[1623] De bescherming die wordt verleend door de onrechtmatige daad is in zekere zin een equivalent van de bescherming die door het intellectuele eigendomsrecht wordt geboden.[1624]

Pas in het arrest van 20 november 2009 werd door de Hoge Raad definitief uitgemaakt dat artikel 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen

1620 Wanneer een houder van een bestaand ouder merk discussie over de geldigheid van het oudere merk wil voorkomen, kan hij ervoor kiezen om zijn merkrecht jegens de jongere handelsnaam te handhaven via de rekestprocedure (art. 5a juncto 6 Hnw); vgl. Rb. Den Haag (ktr.) 9 mei 2018, 6608270 RP VERZ 18-50073, niet gepubliceerd (*9+/9Plus*). Bij een evident nietig merk zal dat de verzoeker overigens niet behoren te baten. Art. 5a Hnw vereist immers dat de verzoekster recht heeft op het oudere merk en bovendien zou sprake kunnen zijn van misbruik van (proces)recht in de zin van art. 3:13 BW.

1621 Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019, art. 6 Hnw, aant. 5.

1622 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 122; Arkenbout 1987, p. 64.

1623 o.a. Hof 's-Hertogenbosch 19 februari 1990, ECLI:NL:GHSHE:1990:AD1032 (*Intermail*).

1624 Pinckaers 1996, p. 229.

het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt.[1625] Voor de op artikel 6:162 BW gebaseerde actie volstaat derhalve ook dat de gebruiker van de oudere handelsnaam aantoont dat sprake is van verwarringsgevaar als gevolg van het gebruik van het jongere merk. Bijkomende omstandigheden zijn voor onrechtmatigheid in die situatie in beginsel niet vereist, met de kanttekening dat dit in het geval van een louter beschrijvende handelsnaam anders kan zijn (waarover vanaf paragraaf 10.12 meer). Dat is ook begrijpelijk wanneer men inziet dat met deze rechtspraak een duidelijke lacune in de wet wordt opgelost om te voorkomen dat de gerechtigde op de handelsnaam in de verhouding handelsnaam versus merk met lege handen komt te staan. De verwarringsgevaartoets is gelet op het wettelijk systeem (zowel van het merkenrecht als van het handelsnaamrecht) het voor de hand liggende criterium.[1626]

Er staat overigens niets aan in de weg om op basis van een oudere handelsnaam op te treden tegen een jonger beeldmerk wanneer van dat beeldmerk dezelfde boodschap uitgaat als van de handelsnaam,[1627] hetgeen meestal het geval zal zijn als het beeldmerk één of meer dominante woordbestanddelen bevat die gelijk zijn aan de handelsnaam.

10.9. Nietigheid van het merk en oppositie

10.9.1. De nietigheidsactie bij het BBIE of de rechter

Naast de actie die bij de civiele rechter kan worden ingesteld tegen het gebruik van een merk is het sinds 2004 voor belanghebbenden mogelijk om zich bij het BBIE tegen de inschrijving van een aanvraag voor een Beneluxmerk te verzetten in een oppositieprocedure, of nadien in een nietigheidsprocedure.[1628]

Bij het Protocol van 16 december 2014[1629] werden enkele wijzigen van het BVIE overeengekomen die ervoor moesten zorgen dat de belangrijkste procedurele regels van de verschillende merkensystemen in de EU met elkaar in overeenstemming werden gebracht, met als doel de inschrijving van merken in de hele EU te vereenvoudigen en gemakkelijker te beheren. Vanaf 1 juni 2018 is het als gevolg hiervan ook mogelijk om bij het BBIE de nietigheid of het verval van een ingeschreven merk in te roepen.

In de Benelux is het evenwel nog steeds niet mogelijk om in een oppositieprocedure voor het BBIE op grond van een ouder recht op de handelsnaam de weigering van het merk te bewerkstelligen,

---

1625 HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (*Euro-Tyre*), rov. 3.5.2. Die mogelijkheid bestaat dan ook voor de oudere handelsnaam jegens het jongere Uniemerk via art. 138 lid 1 Uniemerkenverordening.

1626 Hof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, IEPT20170221 (*TSO*), rov. 5.30; Schut in zijn annotatie bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *Computerrecht* 2016, 87 (*Artiestenverloningen*); Hof Amsterdam 27 oktober 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AU5779 (*Talpa/TV 10*), rov. 4.14: *"Of Talpa zelf [...] de tekens TIEN als handelsnaam gebruikt, kan hier in het midden blijven. Vast staat immers dat zij deze tekens gebruikt als merk dan wel voornemens is dat te gaan doen. De vraag is, of zij daarmee inbreuk maakt op het oudere handelsnaamrecht van TV 10".*

1627 Vgl. A-G Kist in zijn conclusie bij HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*).

1628 Protocol van 11 december 2001 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

1629 Protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken.

noch om na inschrijving de nietigheid van het Beneluxmerk te bewerkstelligen met een beroep op de handelsnaam als ouder recht.[1630] De rechthebbende op een oudere handelsnaam zal zich in de Benelux dus moeten blijven wenden tot de civiele rechter. De gebruiker van de oudere handelsnaam kan bij de civiele rechter alleen de nietigheid van het ingeschreven merk inroepen wanneer aangetoond wordt dat sprake is van een misleidend merk (art. 2.4 sub b BVIE) of wanneer het depot voor dat merk te kwader trouw heeft plaatsgevonden (art. 2.4 sub f BVIE). Uit de rechtspraak volgt dat het niet eenvoudig is om kwade trouw aan te tonen.[1631] Het meest effectieve middel voor de rechthebbende op een oudere handelsnaam is dus nog steeds het vorderen van een verbod.[1632] Het uit het register krijgen van een Beneluxmerk op basis van een oudere handelsnaam blijft een lastige klus.

10.9.2. De nietigheidsactie en oppositie bij het EUIPO

Ten opzichte van Uniemerken zijn de mogelijkheden ruimer. Bij het EUIPO is het sinds 2009[1633] voor belanghebbenden mogelijk om – naast het aanvallen van de geldigheid van een merkaanvrage in de oppositieprocedure – na inschrijving de nietigheid of het verval van het Uniemerk te verlangen in een administratieve procedure. In de oppositieprocedures, krachtens artikel 8 lid 4 van de Uniemerkenverordening, en nietigheidsprocedure bij het EUIPO, krachtens artikel 60 juncto artikel 8 lid 4 van de Uniemerkenverordening, is het mogelijk om op basis van een in het economisch verkeer gebruikt teken van *meer dan plaatselijke betekenis* de nietigheid van het ingeschreven merk te bewerkstelligen.[1634] Daarvoor is vereist dat het teken krachtens Unierecht of nationaal recht bescherming geniet op zodanige wijze dat daarmee tegen een jongere merkaanvrage of registratie kan worden opgetreden. De bescherming van dit teken moet bovendien van oudere datum zijn, in de zin dat het teken de bescherming reeds genoot op het moment van de aanvraag van het Uniemerk.[1635]

Het in het economisch verkeer gebruikte teken kan volgens de Europese standaarden bijvoorbeeld een ongeregistreerd merk, een domeinnaam of een handelsnaam zijn indien en voor zover de

---

1630 Hoewel art. 5 lid 4 Merkenrichtlijn de lidstaten de mogelijkheid wel biedt. In Duitsland bestaat de mogelijkheid wel. Zie o.a. Bundespatentgericht 16 januari 2018, 28 W (pat) 7/16 (*Eberth*). Abrar overweegt in zijn commentaar bij de uitspraak (*Kluwer Trademark Blog* 12 april 2018) dat het handelsnaamrecht in een oppositie soms een krachtiger wapen kan vormen dan een merkrecht omdat (i) alleen een zeker gebruik van de handelsnaam moet worden aangetoond, maar niet in de mate die vereist is voor normaal gebruik van een merk; (ii) geen eis van inschrijving van de handelsnaam bestaat; (iii) de oppositie zowel gebaseerd kan worden op de (gehele) naam waaronder een vennootschap die de onderneming drijft in het handelsverkeer is ingeschreven, alsook op een gevoerde afwijkende handelsnaam of 'ingekorte variant' van de volledige handelsnaam; en, (iv) de praktijk laat zien dat in conflicten tussen handelsnamen en merken meer flexibel wordt omgegaan met het beoordelen van 'soortgelijkheid' van de waren, diensten en ondernemingsactiviteiten dan in een conflict tussen twee merken.

1631 Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat het leerstuk van de kwade trouw een autonoom begrip vormt dat op Europees niveau eenvormig dient te worden uitgelegd; HvJ EG 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361 (*Lindt/Hauswirth*) en HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435 (*Malaysia Dairy Industries*). Het bestaan van kwade trouw moet beoordeeld worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Daadwerkelijke positieve wetenschap van het oudere merk wordt niet vereist maar kan wel een rol spelen. Het oogmerk van de latere gebruiker is een belangrijk referentiepunt. Vgl. ook HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071, *NJ* 2014, 386, m.nt. Gielen (*Spirits International/FKP Sojuzplodoimport*), rov. 3.6.5.

1632 En het eventueel na vijf jaren laten doorhalen van het merk wegens niet normaal gebruik.

1633 Met de inwerkingtreding van Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

1634 Krachtens art. 61 lid 2 Uniemerkenverordening dient de vordering overigens wel binnen vijf jaar na kennisname van het Uniemerk te worden ingesteld. Indien het gebruik van een jonger Uniemerk gedurende vijf opeenvolgende jaren wordt gedoogd kan de nietigheidsvordering niet slagen, tenzij de merkregistratie te kwader trouw plaatsvond.

1635 De datum van aanvraag van het Uniemerk is bepalend. Dit betekent dus niet dat het recht van meer dan plaatselijke betekenis na die datum, het gebruik van het teken noodzakelijkerwijs met dezelfde intensiteit dient te hebben voortgezet om de aanspraak te behouden; Von Bomhard & Geier 2017, p. 695.

nationale wet aan een dergelijk teken de bescherming biedt om op te treden tegen een jonger overeenstemmend merk.[1636]

In wezen voert het EUIPO een tweestappentoets uit waarbij achtereenvolgens wordt beoordeeld:

- of het teken naar nationaal recht bescherming geniet én of naar nationaal recht kan worden opgetreden tegen een jonger overeenstemmend merk (de nationale toets aan de hand van nationaal recht);[1637] en,
- of het teken voldoet aan de voorwaarde dat het gebruikt wordt in het economisch verkeer én dat het gebruik van meer dan slechts plaatselijke betekenis is (de Europese toets aan de hand van Unierecht).[1638]

Pas indien de opposant aantoont dat aan alle voorwaarden wordt voldaan,[1639] kan met succes een beroep op artikel 8 lid 4 van de Uniemerkenverordening worden gedaan. Het volstaat dus niet om te laten zien dat het teken in Nederland bescherming geniet als handelsnaam noch om te laten zien dat met die handelsnaam in Nederland kan worden opgetreden tegen het jongere merk op basis van het leerstuk van de onrechtmatige daad (hoewel dit wel voorwaarden zijn die vervuld moeten worden).[1640]

Het bewijs van gebruik in het economisch verkeer betekent dat sprake dient te zijn van gebruik in de context van een commerciële activiteit met het oogmerk om economisch voordeel te behalen. Dit sluit enkel intern gebruik of gebruik in de privésfeer uit.[1641] Het vereiste is niet erg zwaar en houdt zeker niet in dat sprake zou moeten zijn van 'normaal gebruik' zoals we uit het merkenrecht kennen.[1642]

1636 Richtsnoeren merken en modellen van EUIPO, Deel C Oppositie, Afdeling 4 Rechten op grond van artikel 8, leden 4 en 6, UMV, onderdeel 3.2.3.1, 1 februari 2020. Gelet op het in art. 2.19 BVIE bepaalde, zal het niet eenvoudig zijn om op basis van een in de Benelux gebruikt ongeregistreerd merk – buiten de tekens die kwalificeren als algemeen bekende merken – met succes een beroep te doen op art. 8 lid 4 Uniemerkenverordening.

1637 HvJ EU 10 juli 2014, C-325/13 P en C-326/13 P, ECLI:EU:C:2014:2059 (*Peek & Cloppenburg*); Gerecht EU 21 januari 2016, T-62/14, ECLI:EU:T:2016:23 (*Hokey Pokey*).

1638 O.a. Gerecht EU 7 mei 2013, T-579/10, ECLI:EU:T:2013:232 (*Macro/Macros consult GmbH*), rov. 55.

1639 Dat betekent dus ook dat de opposant de inhoud van het nationale recht in voldoende mate aan het EUIPO kenbaar maakt en substantieert. Von Bomhard & Geier 2017, p. 693 wijzen erop dat er discussie bestaat over de vraag of het EUIPO bekend geacht mag worden met de bepalingen van nationaal recht. Zij wijzen in dat verband ook op HvJ EU 5 april 2017, C-598/14 P, ECLI:EU:C:2017:265 (*Laguiole/Forge de Laguiole*), rov. 38 waarin het Hof van Justitie – anders dan het Gerecht EU 21 oktober 2014, T-453/11, ECLI:EU:T:2014:901 (*Laguiole/Forge de Laguiole*) – oordeelde dat *"Aangezien de toepassing van het nationale recht, in de betrokken procedurele context, ertoe kan leiden dat de houder van een Uniemerk zijn recht verliest, is het bovendien absoluut noodzakelijk dat het Gerecht, ondanks eventuele hiaten in de ter staving van het toepasselijke nationale recht overgelegde documenten, effectief de mogelijkheid heeft om daadwerkelijk toezicht uit te oefenen. Daartoe moet het Gerecht dus niet alleen de overgelegde documenten kunnen onderzoeken, maar ook de inhoud, de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte van de rechtsregels waarop de verzoeker tot nietigverklaring zich beroept."* Von Bomhard & Geier achten het – m.i. terecht – onwenselijk dat aangenomen wordt dat het nationale recht bij het Gerecht (of het EUIPO) bekend geacht moet worden, omdat dit de andere partij in de procedure onevenredig kan belasten.

1640 Een voorbeeld van een gedegen onderbouwing van de Nederlandse situatie waarin met een beroep op oudere handelsnaamrechten wordt opgetreden tegen een jonger merk, kan worden gevonden in EUIPO Oppositieafdeling 1 februari 2019, nr. B 2 949 314 (*Klaremelk*).

1641 Gerecht EU 30 november 2016, T-217/15, ECLI:EU:T:2016:691 (*Grand Hotel Palladium/Palladium*), rov. 20.

1642 Gerecht EU 30 september 2010, T-534/08, ECLI:EU:T:2010:417 (*Granuflex*), rov. 24-27.

De ratio van de voorwaarde dat alleen een teken met *meer* dan plaatselijke betekenis kan optreden tegen de inschrijving van een Uniemerk is dat hiermee beoogd wordt dat het aantal conflicten tussen tekens wordt beperkt door te verhinderen dat een ouder teken, dat onvoldoende belangrijk of beduidend is, tegen de inschrijving of de geldigheid van een Uniemerk kan worden aangevoerd.[1643] Wanneer deze ondergrens niet zou worden gesteld zou de belemmering voor het registreren van een Uniemerk te groot worden omdat er veelal wel een speler bestaat die op slechts lokaal niveau een ouder overeenstemmend teken gebruikt. Het accuraat functioneren van het systeem van het Uniemerk zou dan op het spel staan.[1644]

De (meer dan plaatselijke) betekenis van een teken dat wordt gebruikt om bepaalde handelsactiviteiten te identificeren, moet worden bepaald aan de hand van de wezenlijke identificatiefunctie van dit teken en op basis van alle omstandigheden van het geval.[1645] In ieder geval wordt vereist dat de handelsnaam daadwerkelijk en op voldoende significante wijze wordt gebruikt in het economisch verkeer én zich dient uit te strekken tot een geografisch grondgebied dat niet louter plaatselijk is.[1646] De toets heeft dus een *economische dimensie* en een *geografische dimensie*. Het volstaat niet om slechts aan te tonen dat aan de geografische component is voldaan, wanneer onduidelijk is of het gebruik ook economisch gezien voldoende significant is.[1647] Voor de economische dimensie moet gekeken worden naar:[1648]

- het tijdvak waarin het zijn functie in het economische verkeer heeft vervuld;
- de intensiteit van het gebruik ervan;
- de kring van adressanten waaronder het betrokken teken als onderscheidend bestanddeel bekend is geworden – namelijk de gebruikers, de concurrenten, en leveranciers; en,
- de reclame die voor het teken gemaakt is.

Van belang wordt geacht dat het teken werkelijk gebruikt wordt op het moment dat de oppositie- of nietigheidsactie wordt ingesteld. De bewijzen dienen dus niet alleen aan te tonen dat een recht naar nationaal recht is verkregen maar ook dat dat recht en de daaraan verbonden bescherming is blijven voortbestaan.[1649]

Geografisch gezien is niet noodzakelijk dat het gebruik van het jongere merk op basis van de oudere handelsnaam in het gehele land kan worden verboden zolang een verbod kan worden ver-

---

1643 HvJ EU 29 maart 2011, C-96/09 P, ECLI:EU:C:2011:189 (*Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*), rov. 157; GvEA EG 24 maart 2009, T-318/06 t/m T-321/06, ECLI:EU:T:2009:77 (*General Optica*), rov. 36.

1644 Edenborough, Elias & Von Bomhard 2011, aant. 7 bij art. 8 EU Vo. 207/2009.

1645 Wanneer een beroep wordt gedaan op een handelsnaam, volstaat het bewijs van gebruik van het teken als merk dus niet. Vgl. Richtsnoeren merken en modellen van EUIPO, Deel C Oppositie, Afdeling 4 Rechten op grond van artikel 8, leden 4 en 6, UMV, onderdeel 3.3.2.3, 1 februari 2020, en OHIM Oppositieafdeling 16 augustus 2011, nr. R 1714/2010-4 (*Jamon de Huelva*), rov. 34-37.

1646 HvJ EU 29 maart 2011, C-96/09 P, ECLI:EU:C:2011:189 (*Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*), rov. 159. Het territoriale aspect van de eis van gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer is niet hetzelfde als de territoriale component bij normaal gebruik dat van een merk moet worden gemaakt; vgl. Gerecht EU 9 juli 2010, T-430/08, ECLI:EU:T:2010:304 (*Grain Millers*), rov. 25.

1647 EUIPO Nietigheidsafdeling 23 januari 2017, nr. 12148 C, IEF 16459 (*Petrogas*).

1648 HvJ EU 29 maart 2011, C-96/09 P, ECLI:EU:C:2011:189 (*Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*), rov. 160. Edenborough, Elias & Von Bomhard 2011, p. 59 met verwijzing naar GvEA EG 24 maart 2009, T-318/06 t/m T-321/06, ECLI:EU:T:2009:77 (*General Optica*).

1649 Vgl. art. 7 lid 2 sub d EU Verordening 2018/625 van 5 maart 2018 (Uitvoeringsverordening Uniemerk).

kregen voor een aanzienlijk deel van het territoir.[1650|1651] Anderzijds kan niet worden geconcludeerd dat de geografische voorwaarde in alle gevallen is vervuld door het enkele feit dat de bescherming van het teken in kwestie geldt voor een grondgebied dat niet als louter plaatselijk kan worden beschouwd, alleen omdat het grondgebied van bescherming zich buiten het grondgebied van oorsprong uitstrekt. Het gebruik moet in een substantieel deel van dat meer dan lokale territoir gebruikt worden en in een economisch als voldoende te beschouwen mate.[1652] Aangenomen wordt dat de impact van het gebruik in een grote Europese stad of een provincie in de regel geografisch onvoldoende significant is.[1653] Ook is het hebben van een website die vanuit het gehele land toegankelijk is, op zichzelf onvoldoende om te voldoen aan de geografische eis.[1654] Het is van belang dat de partij die zich beroept op de bescherming van de handelsnaam daadwerkelijk aantoont, bijvoorbeeld door overlegging van facturen aan klanten die gevestigd zijn buiten de directe vestigingsplaats van de handelsnaamgerechtigde, dat de handelsnaam werkelijk bekendheid heeft buiten de eigen plaats in de zin dat dat het ingeroepen teken door het gebruik ervan een belang heeft verkregen dat uit het oogpunt van derden niet is beperkt tot een klein deel van het relevante grondgebied.[1655] Ondanks het hiervoor genoemde uitgangspunt kán daarvan wel sprake zijn bij een onderneming die slechts één vestiging in één stad heeft waarbij de diensten uitsluitend op die locatie worden aangeboden.[1656]

Het bovenstaande maakt duidelijk dat een verschil bestaat tussen de mogelijkheid van de gebruiker van een (plaatselijke) handelsnaam om op te treden tegen, enerzijds, gebruik van een met de handelsnaam overeenstemmend Uniemerk en, anderzijds, tegen de registratie van dat Uniemerk. Waar met een handelsnaam met slechts plaatselijke betekenis wel kan worden opgetreden tegen het merkgebruik (ook van een Uniemerk) – in Nederland op de voet van artikel 6:162 BW juncto artikel 138 lid 1 Uniemerkenverordening –, kan de registratie in dat geval niet worden aangevallen.

10.10. **Rechtsverwerkingstermijnen**

Opgemerkt zij dat de Uniemerkenverordening in artikel 61 lid 2, anders dan het BVIE, een regeling bevat die erin voorziet dat, wanneer de gerechtigde op een handelsnaam gedurende en onafgebroken periode van vijf jaar bewust het gebruik van een jonger Uniemerk heeft gedoogd, de

---

1650 HvJ EU 10 juli 2014, C-325/13 P en C-326/13 P, ECLI:EU:C:2014:2059 (*Peek & Cloppenburg*) met verwijzing naar HvJ EU 29 maart 2011, C-96/09 P, ECLI:EU:C:2011:189 (*Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*).

1651 Anderzijds is ook onvoldoende dat het nationale recht aan een handelsnaam automatisch landelijke bescherming toekent (zoals bijvoorbeeld in Duitsland), omdat het geografische aspect van de bescherming niet aan de hand van nationaal recht moet worden beoordeeld.

1652 HvJ EU 29 maart 2011, C-96/09 P, ECLI:EU:C:2011:189 (*Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*).

1653 Richtsnoeren merken en modellen van EUIPO, Deel C Oppositie, Afdeling 4 Rechten op grond van artikel 8, leden 4 en 6, UMV, onderdeel 3.3.2.2, met verwijzing naar GvEA EG 24 maart 2009, T-318/06 t/m T-321/06, ECLI:EU:T:2009:77 (*General Optica*), rov. 44 waar een stad met 120.000 inwoners onvoldoende was.

1654 Vgl. o.a. EUIPO Oppositieafdeling 6 april 2018, nr. B 2731977 (*Fio/Fiorah*).

1655 O.a. GvEA EG 24 maart 2009, T-318/06 t/m T-321/06, ECLI:EU:T:2009:77 (*General Optica*), rov. 42-43; EUIPO Oppositieafdeling 23 oktober 2018, nr. B 2837667 (*Interflora/Euroflora*).

1656 Gerecht EU 15 mei 2017, T-223/15, ECLI:EU:T:2017:333 (*Morton's of Chicago/EUIPO*), rov. 65-67 waar het gebruik van een teken door een nachtclub in Londen voldoende was, gelet op het feit dat in landelijke en internationale pers over de nachtclub werd geschreven en daarmee het bewustzijn van het publiek van het bestaan van de handelsnaam voldoende werd bewezen. In gelijke zin voor een hotel in Spanje, Gerecht EU 30 november 2016, T-217/15, ECLI:EU:T:2016:691 (*Grand Hotel Palladium/Palladium*).

handelsnaamgerechtigde niet langer op grond van het oudere merk of het andere oudere teken kan vorderen dat het jongere merk *nietig wordt verklaard* voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere Uniemerk te kwader trouw is aangevraagd. Artikelen 137 en 138 Uniemerkenverordening bepalen voorts dat evenmin op basis van de oudere (plaatselijke én meer dan slechts plaatselijke) handelsnaam tegen het *gebruik* van het jongere Uniemerk kan worden opgetreden wanneer het gebruik gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust is gedoogd. Deze verkorte 'verjaringstermijn' vormt een aanzienlijke beperking van de aanspraken van de handelsnaamgerechtigde. Met deze verkorte rechtsverwerkingstermijnen is beoogd de rechtszekerheid te dienen.

Deze rechtsverwerkingstermijnen voor de op het handelsnaamrecht gestoelde vorderingen, vindt men niet terug in het Beneluxrecht of in het handelsnaamrecht. De Benelux-wetgever heeft geen gebruik gemaakt van de bevoegdheden die haar krachtens artikel 9 lid 2 van de (nieuwe) Merkenrichtlijn zijn vergund om ook aan de gebruiker van een handelsnaam de mogelijkheid van een nietigheidsvordering toe te kennen. De rechtsverwerkingstermijn van vijf jaren geldt dan vanzelfsprekend evenmin.

Verdedigd is wel dat deze bepalingen uit het merkenrecht een zekere reflexwerking zou kunnen hebben op de uitoefening van andere IE-rechten dan merkrechten, zoals bijvoorbeeld het handelsnaamrecht.[1657] Hoewel het aantal zaken waarin een beroep wordt gedaan op rechtsverwerking én waarin werkelijk sprake is van een bewust gedogen beperkt is, laat de praktijk vooralsnog niet zien dat die reflexwerking werkelijk voet aan de grond heeft gekregen in het handelsnaamrecht.

10.11. De verschillende functies en het gevaar voor verwarring

In Hoofdstuk 4 is toegelicht dat de handelsnaam van origine niet dient ter onderscheiding van waren of diensten maar om een onderneming aan te duiden en te identificeren. Aangezien het merk daarentegen juist wél dient om waren en diensten te onderscheiden van de waren en diensten van andere ondernemingen, zou men kunnen verwachten dat het verschil in functie van de handelsnaam en het (waren)merk in de rechtspraak aanleiding zou kunnen vormen om verwarringsgevaar afwezig te achten in conflicten tussen merken en handelsnamen. De praktijk laat echter een ander beeld zien. Zoals gezegd komt dat vooral doordat gebruik van een handelsnaam al snel (ook) als merkgebruik kwalificeert,[1658] waardoor het verschil in functie van de tekens in wezen niet meer bestaat, althans dat dit verschil door het publiek niet langer wordt opgemerkt.[1659] Maar zelfs als het publiek het onderscheid tussen het gebruik van een teken als merk en gebruik van dat teken als handelsnaam wel zou kunnen maken, en het vervullen van de verschillende functies zou herkennen – bijvoorbeeld omdat het op de waren aangebrachte teken duidelijk een verwijzing naar de onderneming is

1657 O.a. Gielen in punt 4 van zijn annotatie bij HR 17 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1186, *NJ* 1994, 573 (*Michelin*) en Gielen 1994, p. 13, waarnaar ook wordt verwezen in Van der Kooij 2005, p. 256-257. Gielen schreef dat hij in de aard van het betrokken IE-recht geen reden zag om in het merkenrecht anders naar het aspect van rechtsverwerking te kijken dan in andere IE-rechten. Van der Kooij beargumenteerde dat, uit het feit dat de Benelux-wetgever juist geen gebruik heeft gemaakt van de facultatieve bepalingen uit de Merkenrichtlijn, kan worden afgeleid dat er juist geen ruimte zou moeten zijn voor een reflexwerking van de verkorte rechtsverwerkingstermijn van vijf jaren.

1658 HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, *IER* 2007, 102, m.nt. Gielen (*Céline*).

1659 Vgl. A-G Kist in zijn conclusie bij HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*).

door toevoeging van de rechtsvorm waaronder de onderneming wordt gedreven[1660] – wordt aangenomen dat gevaar voor verwarring zeer wel kan bestaan,[1661] en dat het verschil in functie van de tekens, aan het bestaan van verwarringsgevaar niet in de weg staat.

Dat sluit in zekere zin aan bij de vaststelling dat ook in het merkenrecht tussen waren en diensten soortgelijkheid kan bestaan hoewel waren door de aard ervan over het algemeen verschillen van diensten. Het verschil in aard neemt niet weg dat de waren en diensten complementair kunnen zijn, bijvoorbeeld in de zin dat het onderhoud van de waar complementair is aan de waar zelf, of dat de diensten hetzelfde voorwerp of dezelfde bestemming als de waar hebben en daardoor onderling in concurrentie kunnen staan.[1662] Verwarringsgevaar is dan mogelijk. Verwarringsgevaar tussen dienstmerken en handelsnamen is via die lijn eveneens voorstelbaar (aangezien dienstmerken en handelsnamen vaak meer met elkaar gemeen hebben dan warenmerken en dienstmerken).

DEEL 3: DE AANVULLENDE BESCHERMING VAN ARTIKEL 6:162 BW

10.12. De aanvullende werking van artikel 6:162 BW voor conflicten waarbij namen van niet-ondernemingen betrokken zijn

We zagen reeds dat de Hnw uitsluitend regels bevat over conflicten tussen twee handelsnamen (artikel 5 Hnw) of tussen (jongere) handelsnamen en (oudere) merken (artikel 5a Hnw). Namen van niet-ondernemingen vallen dus in beginsel buiten de handelsnaamrechtelijke boot. Hoewel begrijpelijk is dat in de Hnw alleen bepalingen over handelsnamen zijn opgenomen, is niet evident waarom de bescherming die geboden wordt aan handelsnamen niet tevens zou moeten gelden voor vergelijkbare gevallen waarbij namen van niet-ondernemingen betrokken zijn. Het kan dan gaan om het geval dat de eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam wenst op te treden tegen een niet-onderneming die dezelfde naam gebruikt, of de situatie waarbij twee niet-ondernemingen tegenover elkaar staan. In de volgende paragrafen zal worden beschreven onder welke voorwaarde ruimte is voor aanvullende bescherming voor gevallen die niet in de Hnw zijn geregeld of gevallen die overeenkomsten vertonen met het handelsnaamrecht, maar waar de betrokken onderscheidingstekens geen aanspraak op handelsnaamrechtelijke bescherming kunnen maken. We zullen zien dat voor die gevallen die kwalificeren als ongeoorloofde mededinging, artikel 6:162 BW de grondslag voor bescherming biedt.

10.12.1. De verhouding tussen het intellectuele eigendomsrecht en de eerlijke mededinging

In het Nederlands handelsrecht is de vrijheid van mededinging en concurrentie historisch gezien een belangrijke hoofdregel. Dat moet steeds als de leidende gedachte worden gehouden in het mededingingsrecht. Het recht trekt vervolgens een grens ter duiding van het punt waar rechtmatige mededinging overgaat in ongeoorloofde mededinging. Om vast te stellen waar die grens

1660 Gerecht EU 15 december 2010, T-132/09, ECLI:EU:T:2010:518 (*Epcos*), rov. 39.
1661 Gerecht EU 24 januari 2013, T-474/09, ECLI:EU:T:2013:33 (*Jackson Shoes/Jacson of Scandinavia*), rov. 23-24.
1662 O.a. GvEA EG 27 oktober 2005, T-336/03, ECLI:EU:T:2005:379 (*Obelix*), rov. 66; Gerecht EU 14 juni 2018, T-165/17, ECLI:EU:T:2018:346 (*Emcure*), rov. 32.

loopt en wanneer de concurrentiepositie van een marktpartij op ongeoorloofde wijze wordt aangetast, moet gekeken worden naar de in het privaatrecht beschikbare instrumenten en in het bijzonder naar de rechten van intellectuele eigendom en de zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW. Deze regelgeving normeert de concurrentiestrijd.

In zekere zin zijn de speciale wetten op het gebied van de intellectuele eigendom, en dan in het bijzonder de regelingen die bescherming bieden aan onderscheidingstekens, te beschouwen als uitwerkingen van de in artikel 6:162 BW besloten zorgvuldigheidsnorm.[1663] Dat geldt dus ook, en bij uitstek, voor het recht op de handelsnaam. Hoewel de handelsnaam een subjectief vermogensrecht is doet de kwalificatie van de handelsnaam als subjectief recht niet af aan de vaststelling dat de normen uit de Hnw ook – nog steeds – een invulling vormen van (ongeschreven) maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen ter waarborging van de eerlijke mededinging en het ordentelijk verloop van het economisch speelveld. Het voorkomen van verwarring is in zekere zin in ieders belang. De bescherming van tekens die als merk of handelsnaam kwalificeren, en het leerstuk van oneerlijke mededinging staan dan ook in nauw verband tot elkaar.[1664] Een schending van een recht (hier: het handelsnaamrecht) kan, hoewel het als inbreuk op een recht zonder meer een onrechtmatige daad oplevert in de zin van artikel 6:162 lid 2 BW, tevens aangemerkt worden als een schending van een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm.[1665] Er is in de meeste gevallen geen scherpe lijn te trekken tussen de bescherming van de handelsnaam als recht van intellectuele eigendom en de bescherming tegen ongeoorloofde mededinging.[1666] Beide hebben tot doel om een eerlijk economisch strijdperk te waarborgen en die gedachte ligt ook aan de totstandkoming van de speciale IE-wetten ten grondslag. Dit impliceert ook dat het niet zo mag zijn dat de bescherming van intellectuele eigendom te ver doorslaat in de zin dat daardoor de bestrijding van oneerlijke concurrentie bemoeilijkt wordt.[1667]

In het verleden is wel de vraag opgeworpen of de zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW op zichzelf niet reeds een afdoende bescherming zou bieden tegen nabootsingen van onderscheidingstekens in het economisch verkeer.[1668] Op die manier zou het systeem van de wet immers meer flexibel worden, en mogelijk maken dat maatschappelijke ontwikkelingen in ogenschouw worden genomen en toekomstige, nog niet bekende vormen van oneerlijke concurrentie ook bestreden kunnen worden. Een bevestigend antwoord op die vraag zou de noodzaak voor (aanvullende) bescherming via specifieke IE-wetgeving wegnemen. We kunnen echter niet ontkennen dat de door de specifieke IE-wetgeving geboden bescherming bijzonder van nut is. Het IE-recht heeft als groot voordeel ten opzichte van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, dat:[1669]

1663 Beerman 1941, p. 93.

1664 Bodenhausen 1968, p. 23. De nauwe band tussen het handelsnaamrecht en de bestrijding van de oneerlijke mededinging volgt ook uit het aandeel van de handelsnaamrechtelijke overwegingen in het beroemde werk: Molengraaff 1887, p. 373-435.

1665 K.J.O. Jansen, in: *GS Onrechtmatige daad* 2018, art. 6:162 BW, aant. 3.6.1; Zie ook Stein, in: *GS Vermogensrecht* 2018, art. 3:1 BW, aant. 9; Van Engelen 2014, p. 8.

1666 Visser 2012, p. 252.

1667 Verkade 1987, p. 159, met verwijzing naar het artikel van Molengraaff.

1668 Vgl. Snijders 1973, p. 454, die aangeeft dat het uitdrukkelijk in de wet regelen van enkele gevallen gemakkelijk eerder verwarrend dan verduidelijkend kan werken, wanneer men zijn weg moet vinden in hetgeen ongeregeld gebleven is. Dat overtuigt mij overigens niet omdat het alternatief – niets in de wet regelen – dit probleem niet bepaald oplost.

1669 Geerts 2019, p. 4; De Vrey 2006, p. 93; Verkade 1986, p. 260; Haardt 1969, p. 143.

- het IE-recht een subjectief recht is (zie voor wat betreft de handelsnaam paragraaf 6.4). Dit maakt de afbakening van het object van bescherming eenvoudiger;
- de rechthebbende dientengevolge niet de onbetamelijkheid van de gedraging of de toerekenbaarheid aan de 'dader', noch het bestaan van schade behoeft aan te tonen om een verbod te verkrijgen (de grondslag voor het verbod ligt in de specifieke IE-wet en in artikel 3:296 BW). Het startpunt is in het intellectuele eigendomsrecht steeds de verboden gedraging die onder een bij de wet gespecificeerde norm valt. Indien de gedraging onder de norm valt, is de aannemelijkheid van het bestaan van schade een presumptie;[1670]
- het hanteren van een algemene 'open' zorgvuldigheidsnorm dient niet de rechtszekerheid, omdat onduidelijk blijft wat toelaatbaar is en wat niet.[1671]

Het nadeel is dat het IE-recht minder flexibel is dan een 'open zorgvuldigheidsnorm'. Dit kan worden ondervangen door de beide systemen naast elkaar te laten bestaan. Het ideaalbeeld is dan ook dat de zorgvuldigheidsnorm het wettelijke IE-recht aanvult.

10.12.2. De negatieve reflexwerking bij IE-rechten: bijkomende omstandigheden

Echter, omdat het IE-recht de geschreven uitzondering vormt op de vrije mededinging, wordt wel aangenomen dat in beginsel sprake is van een negatieve reflexwerking. Dit houdt in dat men ervan uit moet gaan dat ter zake van intellectuele en industriële prestaties geen ruimte bestaat voor ongeschreven IE-rechten, in aanvulling op de bescherming die door de specifieke IE-wet wordt geboden. De grenzen van de bijzondere IE-wetten als welomschreven uitzondering op het beginsel van vrije mededinging worden niet willekeurig gekozen.[1672] Het is dan ook normaal gesproken niet gepast om die keuze via een beroep op artikel 6:162 BW teniet te doen en via de achterdeur, via andere normen, alsnog de bescherming te verlenen die aan de voordeur bewust is tegengehouden.[1673] De grenzen van de *lex specialis* kunnen de toepassing van het gemene recht verdringen zodat onbeperkte aanvullende werking wordt uitgesloten.

Voor de meeste IE-wetten geldt dat de mogelijkheid van aanvullende bescherming via artikel 6:162 BW niet volledig is uitgesloten. Echter, deze bescherming wordt alleen mogelijk geacht wanneer naast de criteria uit de specifieke IE-wet nog aanvullende, bijkomende omstandigheden aanwezig zijn die het handelen onrechtmatig maken (ondanks dat aan de materiële eisen voor een beroep op een specifieke IE-wet niet is voldaan). Er is in die gevallen waarbij de bijkomende omstandigheden de gedraging onrechtmatig maken dus geen sprake van een inbreuk op het IE-recht, maar van oneerlijke mededinging die resulteert in een separate onrechtmatige daad. De hoofdregel blijft dat bij gebreke van wettelijke uitzondering tot op zekere hoogte een primaat bestaat voor vrije mededinging, met inbegrip van de vrijheid van nabootsing, zelfs als de naboot-

1670 Pinckaers 1996, p. 234; Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 306.
1671 Wichers Hoeth 1953, p. 208.
1672 Vgl. ook Huydecoper 2017, p. 158.
1673 Boukema 1966, p. 52; Hugenholtz in zijn annotatie bij HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, *NJ* 2013, 504 (*Broeren/Duijsens*).

sende partij profijt trekt uit intellectuele of industriële inspanningen van een ander.[1674] De rechter past dus terughoudendheid bij het aannemen van onrechtmatigheid als uitzondering op de hoofdregel. Een vinding, vormgeving of creatie die niet voldoet aan de materiele vereisten voor bescherming van het ingeroepen intellectuele eigendomsrecht kan in principe niet optreden tegen een nabootsing op dezelfde voorwaarden als die gelden voor de gevallen waarin wel aan de materiële eisen voor bescherming wordt voldaan.[1675]

Het antwoord op de vraag welke bijkomende omstandigheden vereist zijn om een dergelijke gedraging onrechtmatig te maken, is afhankelijk van de uitleg en de doelstellingen van de beschikbare geschreven rechtsregels. Dat dient van geval tot geval te worden beoordeeld.[1676] Bij gebreke van één algemeen bruikbaar criterium voor de onrechtmatigheid van mededingingshandelingen zal bij de zoektocht naar de grens tussen eerlijk en oneerlijk op basis van ongeschreven normen, een afweging van belangen dienen plaats te vinden.[1677] Daarbij kan onder meer rekening worden gehouden met de mate van de voordelen die de nabootsende partij zich verschaft door het gebruik van eenzelfde of overeenstemmend onderscheidingsteken. Deze voordelen moeten in het gegeven geval niet onevenredig zijn ten opzichte van het nadeel dat wordt toegebracht aan de eerdere rechtmatige gebruiker van het onderscheidingsteken.[1678] Ook brancheopvattingen kunnen een rol spelen bij de vraag wat als rechtmatig en onrechtmatig moet worden bestempeld, hoewel deze op zichzelf veelal onvoldoende richting geven om in strijd te komen met de maatschappelijke zorgvuldigheid.[1679] Een toets waarbij de tegenover elkaar staande belangen tegen elkaar worden afgewogen, is in de rechtspraak niet vreemd.[1680]

De bedoelde bijkomende of bijzondere omstandigheden die in uitzonderingsgevallen maken dat een beroep kan worden gedaan op het leerstuk van de onrechtmatige daad ondanks het ontbreken van IE-bescherming, liggen normaal gesproken in de sfeer van misbruik van recht. Voorbeelden daarvan zijn[1681]:

1674 HR 27 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AD7158, *NJ* 1987, 191, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach (*Holland Nautic/Decca*), HR 20 november 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0056, *NJ* 1988, 311, m.nt. Wichers Hoeth (*Staat/Den Ouden*) en HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, *AMI* 2013, 5, m.nt. Pinckaers, *IER* 2013, 40, m.nt. Eijsvogels, *NJ* 2013, 504, m.nt. Hugenholtz (*Broeren/Duijsens*), waarnaar ook verwezen door A-G Van Peursem in zijn conclusie bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016, 79, m.nt. Verkade, *BIE* 2016, 4, m.nt. Van Nispen, *Computerrecht* 2016, 87, m.nt. Schut, *AA* 20170047, m.nt. Visser, *IEF* 16539, m.nt. Becker (*Artiestenverloningen*); Van Nispen, in: *GS Onrechtmatige daad* 2018, IV.6.3.1.

1675 Zie in dit verband ook Houwing in zijn annotatie onder HR 26 juni 1953, ECLI:NL:HR:1953:76, *NJ* 1954, 90 (*Hyster Karry Krane*) die het onderscheid maakt tussen "*enerzijds het geval, waarin bijzondere wetten bescherming verlenen en waarin het om een uitbreiding van deze bescherming gaat, en anderzijds het geval van een resultaat, dat in het geheel niet door bijzondere bepalingen wordt beschermd, hetzij omdat het de in die bepalingen gestelde kenmerken mist, hetzij omdat aan de daarbij gestelde formaliteiten niet is voldaan, hetzij omdat de duur der bescherming krachtens die bepalingen is verstreken*". Onderhavige kwestie laat zich onderbrengen in het eerste geval waarin de bijzondere wet bescherming verleent en waarin het om een uitbreiding van deze bescherming gaat.

1676 Verkade 1986, p. 31.

1677 Van Nispen, in: *GS Onrechtmatige daad* 2018, aant. IV.2.2.18.

1678 Verkade 1986, p. 19 en 145.

1679 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 303-304.

1680 Hof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3034, *IER* 2015, 60, m.nt. Eijsvogels (*Kopland*); Hof Arnhem-Leeuwarden 26 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3735 (*Gevelbeheer.nl*); Hof 's-Gravenhage 22 november 2001, ECLI:NL:GHSGR:2001:AD6040 (*ID-NL/idnl*); Rb. Amsterdam (vzr.) 10 mei 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA4890 (*Alarmnummer 112*).

1681 Zoals besproken door A-G Van Peursem in zijn conclusie bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016, 79, m.nt. Verkade, *BIE* 2016, 4, m.nt. Van Nispen, *Computerrecht* 2016, 87, m.nt. Schut, *AA* 20170047, m.nt. Visser, *IEF* 16539, m.nt. Becker (*Artiestenverloningen*), rov. 2.4.

(i) navolgen zonder nut voor zichzelf met het enkele doel de concurrent schade toe te brengen, of
(ii) profiteren met onoorbare middelen, of
(iii) het creëren van nodeloos verwarringsgevaar daar waar het gaat om nabootsing van productvormgeving[1682] of onderscheidingsmiddelen.[1683]

De laatste categorie is voor onderhavige discussie uiteraard van het grootste belang.

10.12.3. De negatieve reflexwerking bij handelsnamen en andere onderscheidingstekens

Waar komt dit op neer bij de bescherming van onderscheidingstekens die buiten het bereik van de Hnw vallen? Om een antwoord op die vraag te geven is allereerst van belang om vast te stellen dat de in beginsel geldende negatieve reflexwerking, in veel mindere mate geldt voor de bescherming van onderscheidingstekens dan voor creatieve of technische prestaties. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de bescherming van onderscheidingstekens, en in het bijzonder de handelsnaam, in belangrijke mate is gericht op de bescherming van belangen van het publiek (waaronder die van de consument). Het gebruik van de onderscheidingstekens als communicatiemiddel in het economisch verkeer, richt zich immers veelal in de eerste plaats niet op de concurrent, maar juist primair op de consument.[1684] Aan terughoudendheid bij het accepteren van een beroep op de onrechtmatige daad, aanpalend aan het handelsnaamrecht is dan ook minder behoefte.[1685] Van belang is dat aan het tegengaan van nabootsing van handelsnamen en nabootsing van onderscheidingstekens anderszins, dezelfde gedachte ten grondslag ligt, te weten dat in het economisch speelveld in het algemeen belang verwarring bij het publiek moet worden voorkomen.[1686] De onrechtmatige daadsleer verleent hier dus geen aanvullende bescherming naast de bescherming die wordt geboden aan een (uitsluitend) recht van intellectuele eigendom – waar in een zeker geval geen aanspraak op kan worden gemaakt omdat niet aan de bij wet gestelde materiële voorwaarden voor toepassing van de lex specialis wordt voldaan – maar de geboden bescherming vormt in wezen een onderdeel van hetzelfde mechanisme dat verwarring in de economische markt ten behoeve van het publiek beoogt te voorkomen.[1687]

Ten aanzien van het handelsnaamrecht heeft vrijwel steeds buiten discussie gestaan dat geen negatieve reflexwerking bestaat.[1688] Dat volgt ook uit de tekst van artikel 6 lid 1 Hnw, waarin is bepaald dat de gebruiker van een handelsnaam onverminderd gerechtigd is om ook vorderin-

1682 HR 26 juni 1953, ECLI:NL:HR:1953:76, *NJ* 1954, 90, m.nt. Houwing (*Hyster Karry Krane*); HR 8 januari 1960, ECLI:NL:HR:1960:129, *NJ* 1960, 415, m.nt. Beekhuis (*Scrabble*), waarbij van belang werd geacht dat zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen evengoed een andere weg had kunnen worden ingeslagen bij het kiezen van de productvormgeving.

1683 HR 5 maart 1943, ECLI:NL:HR:1943:119 (*Nivea/Hamea*) waarbij het ging om de nabootsing van de blauw-witte verpakking van Nivea.

1684 Martens, in: *GS Onrechtmatige daad* 1991, VI, nr. 6c; Slagter 1963, p. 4.

1685 Van Engelen 2016, p. 62-64. Het is overigens belangrijk om deze conclusie niet eenvoudigweg door te trekken naar andere (onderscheidings)tekens die als merk kunnen worden beschouwd gelet op hetgeen in art. 2.19 BVIE is bepaald omtrent de uitsluiting van bescherming voor niet-geregistreerde merken. Zie ook Van Nispen, in: *GS Onrechtmatige daad* 2018, IV.6.3.1.

1686 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach 1989, p. 495, waar wordt overwogen dat in beide gevallen bescherming van een feitelijke situatie die ontstaat door het voeren van een onderscheidingsteken voorop staat, en dat deze feitelijke situatie niet door verwarring verstoord mag worden.

1687 Hof 's-Gravenhage 9 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7683 (*Taartenwinkel/Gefelicitaart*), rov. 7.

1688 Verkade 1986, p. 106; Van Engelen, *Prestatiebescherming* 1994, p. 210; Van Wageningen 1941, p. 76; Van Nispen, in: *GS Onrechtmatige daad* 2018, IV.4.5.3; De Vrey 2006, p. 126.

gen op de voet van artikel 6:162 BW in te stellen.[1689] De wetgever heeft niet beoogd om de bescherming van handelsnamen uitputtend te regelen in de Hnw. Dit betekent dat er steeds rekening mee is gehouden dat naast de door de Hnw verleende bescherming ruimte bestaat voor bescherming van handelsnamen en vergelijkbare onderscheidingstekens op de voet van artikel 6:162 BW. Dit betekent eveneens dat het voeren van een handelsnaam ook onrechtmatig kan zijn als het voeren niet letterlijk onder één van de verbodsbepalingen van de Hnw kan worden begrepen.[1690]

Hoewel voor de Hnw geen negatieve reflexwerking bestaat, is daarmee nog niet gegeven dat ook steeds een onbegrensde aanvullende werking van het leerstuk van de onrechtmatige daad geldt. Er moet worden vastgesteld wat buiten het terrein van de Hnw ligt, en wat op dat terrein al dan niet verboden is. Gekeken moet worden naar de bedoelingen en wilsuitingen van de wetgever. De aanvullende werking van de onrechtmatige daad kan alleen maar plaatsvinden wanneer deze niet onbestaanbaar is met hetgeen in de Hnw is bepaald, in de zin dat de bescherming via de onrechtmatige daad geboden wordt terwijl het vergelijkbare geval onder het handelsnaamrecht expliciet als onbeschermd wordt aangemerkt.[1691]

Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Hnw volgt dat de wetgeving tot doel heeft om verwarring en misleiding bij het publiek ten gevolge van het gebruik van onderscheidingstekens te voorkomen. Teneinde tot een werkbaar systeem te komen werd aangenomen dat de eerste rechtmatige gebruiker van een handelsnaam beschermd behoorde te zijn tegen nabootsing van die naam door anderen. Mede daarom werd aanvaard dat op de latere gebruiker van de handelsnaam de verplichting rust om een naam te kiezen die voldoende afwijkt om verwarringsgevaar te voorkomen. Echter, ook voor niet-ondernemingen bestaat, afhankelijk van de omstandigheden waaronder zij aan het maatschappelijk verkeer deelnemen, een verplichting om verwarring bij het publiek te voorkomen.[1692] Hierbij past dat in de praktijk, net als in het handelsnaamrecht, wel wordt uitgegaan van de regel dat wanneer voor de latere gebruiker geen noodzaak bestaat om voor het verwarringwekkende onderscheidingsteken te kiezen, dat hij in dat geval net zo goed voor een ander onderscheidingsteken had kunnen kiezen en dat in dat geval een zekere plicht rust op de latere gebruiker om een voldoende afwijkend teken te kiezen. De doelstelling is dezelfde als de doelstelling van de Hnw en daar hoort bij dat de bijkomende omstandigheid die vereist is om tot nodeloos en onrechtmatig verwarringsgevaar te concluderen, in geval van nabootsing van onderscheidingstekens die geen handelsnaam zijn, – voor zover zij in het economisch verkeer gebruikt worden – hetzelfde criterium is als het criterium dat gewoonlijk in het kader van artikel 5 Hnw wordt gehanteerd in conflicten tussen twee namen die als handelsnaam kwalificeren.[1693] Dat naast verwarring(sgevaar) geen nadere eisen worden gesteld sluit aan bij de internationaalrechtelijke verplichting uit hoofde van het UvP. Het onrechtmatige daadsartikel geeft in wezen invulling aan de in artikel 10bis UvP vastgelegde

1689 Zoals ook Arkenbout 1991, p. 38.
1690 Martens, in: *GS Onrechtmatige daad* 1991, VI, nr. 15; Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 97 e.v.; Van Wageningen 1941, p. 74. Vgl. ook E.M. Meijers in zijn annotatie bij HR 28 juni 1929, ECLI:NL:HR:1924:224, *NJ* 1929, 1750 (*Holeproof Hosiery*).
1691 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 98-99.
1692 Hof Amsterdam 5 juni 1997, ECLI:NL:GHAMS:1997:AM2275 (*Kritisch Faunabeheer/Actief Faunabeheer*).
1693 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 316; In HR 5 maart 1943, ECLI:NL:HR:1943:119 (*Nivea/Hamea*) wordt verwarringsgevaar overigens als bijkomende omstandigheid aangeduid.

verplichting voor verdragsstaten om bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging – ergo, uitsluitend voor zover dit plaatsvindt *binnen* de mededingingsstrijd –, en uit dien hoofde te verbieden *"alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent"*.[1694] Deze toets lijkt ook passend. Wanneer men bij onderscheidingstekens dezelfde terughoudendheid zou hanteren bij het verlenen van aanvullende bescherming via het leerstuk van de onrechtmatige daad, als bij nabootsingen van innovatieve of creatieve scheppingen, dan zouden vele gevallen waarbij om legitieme redenen bescherming wordt gezocht tegen verwarringsgevaar, buiten de boot vallen, in hoofdzaak vanwege het feit dat de Hnw het handelsnaamrecht niet uitputtend regelt. Gelet op het wezenlijke belang om (ook) ten behoeve van het publiek verwarringsgevaar tussen onderscheidingstekens zoveel mogelijk te voorkomen, is begrijpelijk dat bij onderscheidingstekens niet de bijkomende omstandigheden worden verlangd die bij andere prestaties wel nodig zijn om tot onrechtmatigheid te concluderen.[1695] Bijkomend voordeel is dat met deze benadering invulling wordt gegeven aan een bepaalde eenheidsgedachte waarbij, ongeacht de vraag of een *lex specialis* in bijzondere bescherming van een onderscheidingsteken voorziet, aanleiding bestaat om de beschermingsvoorwaarden voor alle onderscheidingstekens in het economisch verkeer op een overeenstemmende wijze te benaderen.[1696] Dat is voor de werkbaarheid en het begrip van het systeem goed nieuws.

Uit de praktijk volgt dan ook dat in geval van een nabootsing van onderscheidingstekens, in de eis van nodeloosheid van de verwarring veelal geen separate voorwaarde schuilt. Voor de gevallen dat twee onderscheidingstekens tegenover elkaar staan, volstaat gewoon verwarringsgevaar omdat die verwarring vrijwel altijd nodeloos en onrechtmatig – want in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid – zal zijn, of de verwarring nu bewust of onbewust is ontstaan.[1697] Dat verwarringsgevaar bij onderscheidende onderscheidingstekens altijd nodeloos is legt op de latere gebruiker van een onderscheidingsteken een zware last om zich ervan te vergewissen dat geen conflicterende tekens van eerdere datum bestaan. De latere gebruiker kan altijd een andere weg inslaan omdat er altijd alternatieven beschikbaar zijn. Een objectieve noodzaak tot het gebruik van een onderscheidingsteken zal niet snel bestaan.[1698]

1694 Vgl. HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, *NJ* 2017, 315, m.nt. Verkade; *IER* 2017, 39, m.nt. Geerts & De Vrey (*Allround/Simstar*), rov. 3.4.1. Het ging in deze zaak om een geval van slaafse nabootsing: het nodeloos op verwarringwekkende wijze navolgen van productvormgeving. Het is van belang dat in Nederland wordt aangenomen dat art. 10bis UvP geen rechtstreekse werking heeft, anders dan bijvoorbeeld in België waar de goedkeuringswet van 26 september 1974, BS 29 januari 1975, 869 ervoor zorgt dat de bepalingen uit het UvP kunnen worden ingeroepen wanneer deze voordeliger zijn dan de Belgische wetgeving; Maeyaert 2017, p. 112; HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292 (*Red Bull/Leidseplein*); HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059, *NJ* 2012, 604, m.nt. Hugenholtz (*Mag/Edco*); Beerman 1941, p. 133.

1695 Vgl. Spoor in zijn annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 27 november 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AM2858, *BIE* 2003, 34 (*Kinderstichting*) en Verkade 1981, p. 408.

1696 In Hoofdstuk 8 beschreef ik reeds dat die eenheidsgedachte in Duitsland een algemeen aanvaard beginsel is; vgl. Fezer 2009, p. 1263-1264; Bundesgerichtshof 5 oktober 2000, I ZR 166/98, *GRUR* 2001, 344 (*DB Immobilienfonds*).

1697 In gelijke zin Van Oven 1963, p. 520.

1698 Anders dan bijvoorbeeld bij productvormgeving, waar bepaalde vormgeving noodzakelijk kan zijn om zekere technische of functionele resultaten te realiseren.

Dit leidt ertoe dat is aangenomen dat op basis van artikel 6:162 BW:[1699]

- met een beroep op de oudere handelsnaam kan worden opgetreden tegen gebruik van een jonger overeenstemmend teken als merk,[1700] domeinnaam,[1701] of ander onderscheidingsteken;[1702]
- met een beroep op de oudere handelsnaam kan worden opgetreden tegen gebruik van een jonger ander overeenstemmend teken door een niet-onderneming;[1703]
- met een beroep op een niet als handelsnaam beschermd onderscheidingsteken door een niet-onderneming kan worden opgetreden tegen een verwarringwekkend overeenstemmend onderscheidingsteken.[1704]

In alle voornoemde gevallen wordt de onrechtmatigheid van de gedraging op de voet van artikel 6:162 BW in de praktijk getoetst aan de hand van het (verwarrings)criterium van artikel 5 (en 5a) Hnw teneinde vast te stellen of één van de partijen zijn naam moet wijzigen. Het doet er dan in wezen niet zoveel toe of de gedaagde partij een handelsnaam in de zin van de Hnw voert.[1705]

Dit betekent ook dat het bestaan van schuld en schade in principe niet bewezen hoeft te worden voor het verkrijgen van een verbod.[1706] Net zoals geldt voor een conflict op de voet van artikel 5 Hnw, zijn schuld en toerekenbaarheid van de daad gegeven bij een vergelijkbaar conflict dat wordt beslecht met toepassing van de aanvullende bescherming van de onrechtmatige daad. Dat is begrijpelijk wanneer men inziet dat een toets die uitsluitend uitgaat van het schuldbegrip en waarbij verlangd wordt dat de dader zijn naam of onderscheidingsteken heeft ontleend aan de eerdere rechtmatige gebruiker en aldus bewust verwarring creëert, onvoldoende rekening houdt met het feit dat het bij de bescherming van onderscheidingstekens via de route van de onrechtmatige daad – net als voor de wel in de Hnw geregelde gevallen – in beginsel niet gaat om het tegengaan van de navolgingshandeling. De bescherming wordt verleend omdat verwarringsgevaar bij het publiek moet worden voorkomen. Of het verwarringsgevaar bewust wordt gecreëerd door een partij die het onderscheidingsteken nabootst met het doel om profijt te trekken uit het verwarringsgevaar dat het gevolg zal zijn van de nabootsing, of dat het verwarringsgevaar geheel onbewust ontstaat door een onwetende mededinger die bij toeval eenzelfde of vergelijkbare naam voor zijn bedrijf kiest, is dan niet van doorslag-

---

1699 Deze gevallen worden ook besproken door Van Nispen, in: *GS Onrechtmatige daad* 2018, IV.6.3.2.-IV.6.3.5.

1700 HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (*Euro-Tyre*); Hof 's-Hertogenbosch 11 september 1990, ECLI:NL:GHSHE:1990:AM1655 (*Autogids*). Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 253-254 en 316.

1701 Hof Amsterdam 23 november 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BP8875 (*City Spa/City Spa Amsterdam*).

1702 HR 11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*); Slagter 1963, p. 96 en p. 100.

1703 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 97; Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 469; De Vrey 2006, p. 130; Rb. 's-Gravenhage 20 augustus 1997, ECLI:NL:RBSGR:1997:AM3118 (*Harrods/Harold's*).

1704 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 99; Van Oerle, in: Geerts & Verschuur 2018, p. 468; Verkade 1986, p. 46; Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 222 e.v.; Hof 's-Gravenhage 28 april 1994, ECLI:NL:GHSGR:1994:AK2146 (*Kankerbestrijdiging*); Rb. Groningen (vzr.) 23 november 2000, ECLI:NL:RBGRO:2000:AA8434 (*Slachtofferhulp Nederland*).

1705 Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 99; Visser 2011, p. 39; Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 316; Van Oerle 2001, p. 101. Hof Amsterdam 23 november 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BP8875 (*City Spa/City Spa Amsterdam*); Hof 's-Gravenhage 18 januari 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BB9078, *BIE* 2007, 138 (*Juconi*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 12 februari 1991, ECLI:NL:RBSGR:1991:AM1743 (*Businessclass/The Hague Business Class*). *Anders*: Rb. Amsterdam (vzr.) 13 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1617 (*Taarten Kamer/Taartenmaker*), waar werd overwogen dat voor een onrechtmatige daad een andere toetsingsmaatstaf geldt dan voor art. 5 Hnw, dat verwarringsgevaar niet volstaat, en dat bijkomende omstandigheden noodzakelijk zijn.

1706 Beerman 1941, p. 125. *Anders*: Rb. Amsterdam (vzr.) 25 januari 1990, ECLI:NL:RBAMS:1990:AM1787 (*Die Twee/Die 2*) waar een verbodsvordering niet werd toegewezen wegens het ontbreken van schade.

gevend belang.[1707] Een andere benadering zou erop neerkomen dat de verwarringwekkende situatie zou blijven voortduren, hetgeen niet in het belang van de markt is.[1708] Vandaar dat ook hier wordt aangenomen dat op de latere gebruiker van een onderscheidingsteken dat in het economisch verkeer wordt gebruikt een zekere plicht rust om een naam te kiezen die afwijkt van reeds bestaande namen. Op die manier wordt de keuze voor de verwarringwekkende naam toch in zekere zin aan de latere gebruiker toegerekend, ongeacht of bij de latere gebruiker daadwerkelijke wetenschap bestond omtrent het gebruik van het oudere teken.[1709] Degene die deelneemt aan het economisch verkeer wordt krachtens de verkeersopvattingen geacht op de hoogte te zijn van de risico's die het ondernemerschap met zich brengt, inclusief de mogelijk conflicten met andere onderscheidingstekens en de belangen van de benadeelde die de geschonden norm beoogt te beschermen.[1710]

Hoewel verwarringsgevaar dus ook bij conflicten met niet-handelsnamen het doorslaggevende criterium behoort te zijn, blijkt uit de rechtspraak toch dat men geregeld op zoek is naar iets dat het handelen van de latere gebruiker 'oneerlijk' maakt, waarbij dat 'iets' meer is dan de enkele aanwezigheid van verwarringsgevaar. Het kan dan gaan om de conclusie dat door de latere gebruiker, bewust of onbewust, profijt wordt getrokken uit het verwarringsgevaar en daarmee uit de reputatie van de eerdere gebruiker van de naam[1711] of dat afbreuk wordt gedaan aan de werfkracht van de oudere naam.[1712|1713] Datzelfde gevoel lijkt te heersen bij Schut die in zijn annotatie bij het *Artiestenverloningen*-arrest, uiterst kritisch is op het oordeel van de Hoge Raad inhoudende dat de conflicten tussen een oudere handelsnaam en een jonger merk of onderscheidingsteken, en conflicten tussen een oudere handelsnaam en een jonger teken van een niet-onderneming[1714] op de voet van artikel 6:162 BW aan de hand van de verwarringstoets kunnen worden bestreden.[1715] Schut beschrijft dat de toepassing van de verwarringstoets logisch

1707 Hof 's-Gravenhage 18 januari 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BB9078, *BIE* 2007, 138 (*Juconi*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 2 december 2003, *NJF* 2004, 203 (*Royalgarden.nl*). Vgl. over slaafse nabootsing: Gielen 2007, p. 99 en 103, die meent dat in het algemeen belang om verwarringsgevaar te voorkomen, niet de eis van ontlening mag worden gesteld. *Anders*: (ten aanzien van slaafse nabootsing, waar bewuste ontlening vereist werd) Rb. Amsterdam 12 april 2017, *IER* 2017, 40, met kritische annotatie van Geerts (*Proplamp/IKEA*).

1708 Slagter 1963, p. 20.

1709 Hof 's-Gravenhage 28 april 1994, ECLI:NL:GHSGR:1994:AK2146 (*Kankerbestrijdiging*); Hof Amsterdam 5 juni 1997, ECLI:NL:GHAMS:1997:AM2275 (*Kritisch Faunabeheer/Actief Faunabeheer*); Hof Amsterdam 11 mei 1989, ECLI:NL:GHAMS:1989:AM1525 (*Orgelprojecten*); Rb. Middelburg 11 januari 2006, ECLI:NL:RBMID:2006:AY7108 (*Foster Parents*); Rb. Roermond (vzr.) 11 januari 1990, ECLI:NL:RBROE:1990:AL7884 (*Kersten Wanssum*); Rb. Zwolle 20 februari 1969, ECLI:NL:RBZWO:1969:AC4907 (*Mannenkoor Hallelujah*).

1710 Asser/Sieburgh *6-IV* 2019/110.

1711 Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 31 mei 2010, *BIE* 2010, 67 (*Gedeco*); Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 28 juli 2004, *Mediaforum* 2004, 44, m.nt. Huisman (*Fietsen123.nl*); Rb. Utrecht 18 april 1979, ECLI:NL:RBUTR:1979:AM0430 (*ENWB/ANWB*).

1712 Hof 's-Gravenhage 23 juni 1988, ECLI:NL:GHSGR:1988:AD0379 (*Uitmarkt*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 28 december 1988, ECLI:NL:RBSGR:1988:AM1312 (*PTT*); Rb. Rotterdam (vzr.) 18 juli 1961, *BIE* 1962, 56 (*Neusje van de Zalm*); Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 16 december 1969, *BIE* 1972, 29 (*C&A*); Rb. Utrecht (vzr.) 4 april 1974, *BIE* 1975, 20 (*Makro*).

1713 Vgl. ook Hof Amsterdam 29 mei 1968, ECLI:NL:GHAMS:1968:AC4867, *BIE* 1970, 48, m.nt. Boekman (*Saba*), waarin verscheidene bijkomende omstandigheden worden opgesomd die geen van alle bewezen worden geacht: verwijtbaar opzet bij de keuze van de naam; zodanige bekendheid dat het publiek bij het horen van de naam alleen aan eiseres zal denken; willens en wetens bevorderen van verbinding van handelsnaam met minderwaardige waren; profiteren van goede reputatie met vermindering van werfkracht tot gevolg.

1714 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*). Hoewel de Hoge Raad ook voor de onder b. genoemde situatie verwijst naar HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (*Euro-Tyre*), deed geval b. zich in die zaak niet voor. Zie hierover terecht Schut in *Computerrecht* 2016, 87.

1715 Zie rov. 3.4.2 van het arrest van de Hoge Raad. *Anders*: Rb. Noord-Holland (vzr.) 29 maart 2016, IEF 15900 (*Hoorn Events/HRN Events*), rov. 4.14.

is voor de eerste situatie, waar immers een wettelijk hiaat wordt gedicht, dat erin bestaat dat volgens de merkenrechtelijke en handelsnaamrechtelijke wetgeving wel met een ouder merk tegen een jongere handelsnaam kan worden opgetreden, maar niet met een oudere handelsnaam tegen een jonger merk. Schut acht de ruime mogelijkheid voor optreden op basis van artikel 6:162 BW evenwel niet logisch voor andere gevallen, gelet op de hoofdregel dat men terughoudend dient te zijn met de op het leerstuk van de onrechtmatige daad gebaseerde aanvullende bescherming voor IE-rechten.[1716] Nu uit het voorgaande genoegzaam blijkt dat de terughoudende bescherming via het leerstuk van onrechtmatige daad niet of nauwelijks geldt voor onderscheidingstekens en in het bijzonder voor handelsnamen, en nu onbetwist is dat de Hnw de bescherming van handelsnamen niet uitputtend regelt, moge duidelijk zijn dat ik zijn kritiek op dit punt niet deel.

Op basis van het voorgaande lijkt aannemelijk dat de afwijzing van een op artikel 5 Hnw gebaseerde vordering om de reden dat de eiser of de gedaagde geen onderneming drijft in de zin van de Hnw, veelal voorkomen kan worden door niet alleen een verbod te vorderen op de voet van artikel 5 Hnw maar tevens een beroep te doen op artikel 6:162 BW.[1717|1718]

10.13. De gevallen waarin voor conflicterende onderscheidingstekens wél meer nodig is dan verwarringsgevaar

Waar ligt dan de grens van de aanvullende werking van de onrechtmatige daad? Omdat aan de hand van het verwarringscriterium wordt beoordeeld of de nabootsing van het onderscheidingsteken een onrechtmatige daad oplevert, zal in geschillen tussen twee handelsnamen waarbij de eisende partij zonder succes een beroep op art. 5 Hnw doet, wegens het ontbreken van verwarringsgevaar, ook het beroep op art. 6:162 BW om dezelfde reden niet slagen wanneer geen zelfstandige argumenten of aanvullende c.q. bijkomende omstandigheden worden aangevoerd.[1719] Zoals gezegd, moet de bescherming van het onderscheidingsteken wel te rijmen zijn met de lex specialis. Het leerstuk van de onrechtmatige daad kan wel verderstrekkende bescherming bieden dan de *lex specialis*, maar, toegepast op het handelsnaamrecht, betekent dat wel dat wanneer verwarringsgevaar ontbreekt de aanvullende werking alleen bestaat indien bijkomende omstandigheden aanwezig zijn.[1720]

1716 Schut in zijn annotatie bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016, 79, *Computerrecht* 2016, 87 (*Artiestenverloningen*).

1717 De praktijk leert dat men er niet van uit mag gaan dat deze rechtsgrond steeds ambtshalve zal worden aangevuld. In die zin ook de redactionele opmerking bij Rb. Utrecht (ktr.) 5 oktober 2005, ECLI:NL:RBUTR:2005:AV3613, *BIE* 2006, 15 (*Triade Lelystad/Triade Zeist*). De dubbele grondslag kan niet worden gekozen in een procedure ex art. 6 Hnw; Rb. 's-Hertogenbosch (ktr.) 28 maart 2007, *DomJur* 2007-322 (*NoordBrabantVacature*).

1718 *Anders*: Rb. Zeeland-West-Brabant (vzr.) 29 augustus 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:5063 (*Herken Ouderenverstoting*), rov. 3.10, waar de op art. 6:162 BW gestoelde verbodsvordering wegens verwarring wordt afgewezen omdat in rov. 3.9 is vastgesteld dat eiseres geen onderneming drijft.

1719 O.a. Hof Amsterdam 26 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1046 (*CVmaker/CVwizard*), rov. 3.4.2.

1720 Conclusie A-G Verkade bij HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, *NJ* 2009, 583 (*Euro-Tyre*), rov. 4.30.5; Rb. Den Haag 10 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6913 (*Wetrok/Wetrokmachines.nl*); Rb. 's-Gravenhage 22 augustus 2012, *DomJur* 2012-884 (*Prescan/Privatescan*), rov. 3.40; Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 1 oktober 2007, ECLI:NL:RBZLY:2007:BC6178 (*Striptease Service Nederland*); Rb. Breda (vzr.) 23 maart 2005, ECLI:NL:RBBRE:2005:AT2839 (*Reisverzekeringkorting.nl/Kortingreisverzekering.nl*). Anders: Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 17 november 2010, *BIE* 2011, 29, m.nt. Van der Kooij (*Digi-D/Staat*).

10.13.1. Bescherming buiten het economisch speelveld

Allereerst geldt dat enkel verwarringsgevaar onvoldoende zal zijn om tot onrechtmatigheid in de zin van artikel 6:162 BW te kunnen concluderen, wanneer de bescherming wordt gezocht in het kader van een gedraging die zich buiten het economisch verkeer bevindt.[1721] Buiten de concurrentiestrijd is navolging – zelfs verwarringwekkende navolging – in beginsel niet onrechtmatig.[1722|1723] In paragraaf 4.2.1 wees ik op rechtspraak waaruit volgt dat relatief snel aangenomen wordt dat van gebruik van een teken in het economisch verkeer sprake is.[1724] Om het gebruik van overeenstemmende tekens buiten het economisch verkeer op de voet van artikel 6:162 BW te kunnen verbieden zullen normaliter bijkomende omstandigheden moeten worden aangevoerd – naast verwarring(sgevaar) – om de gedraging onoorbaar te maken.

Wanneer buiten het economisch speelveld op de voet van artikel 6:162 BW bescherming wordt gezocht voor een onderscheidingsteken, ligt het in de rede dat voorts aan de voorwaarden van toepasselijkheid van artikel 6:162 BW moet worden voldaan. Waar binnen de mededingingssfeer het ontstaan van schade bij een concurrent altijd een natuurlijk gevolg is van de mededinging, en aangenomen wordt dat de toerekenbaarheid van de gedraging aan de dader een gegeven is, geldt dat buiten het economisch speelveld niet zonder meer.

10.13.2. Bescherming tegen andere daden dan verwarringwekkende handelsnamen

Artikel 5 Hnw biedt alleen bescherming tegen het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam voor zover daardoor verwarringsgevaar te duchten is met de eerder rechtmatig gevoerde handelsnaam. De Hnw bevat geen bepalingen op basis waarvan met de handelsnaam kan worden opgetreden tegen gedragingen van anderen die geen verwarringsgevaar tot gevolg hebben. In dit kader geldt ook dat de gebruiker van een bekende handelsnaam onder de Hnw geen andere wapens in zijn arsenaal heeft dan de gebruiker van een niet-bekende handelsnaam,[1725] zoals bijvoorbeeld wel het geval is in het merkenrecht. De houder van het bekende merk kan immers ook

---

1721 Niet zonder meer vereist lijkt mij dat het steeds moet gaan om een belang dat de Hnw beoogt te beschermen, zoals overwogen in Hof 's-Hertogenbosch 11 september 1990, ECLI:NL:GHSHE:1990:AM1655 (*Autogids*).

1722 H. Cohen Jehoram 1963, p. 198; Verkade 1981, p. 402. Hugenholtz in zijn annotatie bij WIPO Arbitration and Mediation Center 3 juni 2001, *Computerrecht* 2001, p. 277 (*Staten-generaal.com*) die overweegt dat het scheppen van 'een verwarrende situatie' in zijn algemeenheid niet onrechtmatig is. Het veroorzaken van verwarring is enkel in merken- en handelsnaamrecht en op het terrein van de ongeoorloofde mededinging, waar het de mededinging tussen ondernemingen betreft, als rechtsnorm gesanctioneerd. Vgl. Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 17 november 2010, *BIE* 2011, 29, m.nt. Van der Kooij (*Digi-D/Staat*), rov. 4.6. *Anders*: Hof Amsterdam 11 mei 1989, ECLI:NL:GHAMS:1989:AM1525 (*Orgelprojecten*); Rb. Zwolle 20 februari 1969, ECLI:NL:RBZWO:1969:AC4907 (*Mannenkoor Hallelujah*) waarin ook buiten het mededingingsveld verwarringsgevaar voldoende werd geacht.

1723 Onder omstandigheden kan een natuurlijk persoon krachtens art. 1:8 BW bescherming inroepen van gebruik van zijn naam door een derde, wanneer met dat gebruik de schijn wordt gewekt dat de gebruiker een ander (de naamdrager) is. Deze bescherming geldt juist uitsluitend buiten de concurrentiestrijd. Vgl. De Groot, in: *GS Personen- en familierecht* 2018, bij art. 1:8 BW; Asser Personen- en familierecht/De Boer 2010, p. 64.

1724 Rb. Amsterdam (vzr.) 6 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3912, *IER* 2017, 52, m.nt. Verschuur (*Artikel 1*) met verwijzing naar HvJ EG 9 december 2008, *IER* 2009, 25, m.nt. Gielen (*Redetzky*). Zo werd optreden tegen reputatieschade onmogelijk geacht in Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 7 juli 1994, ECLI:NL:RBSGR:1994:AM3233 (*Krasreizen/Krasloterij*). Optreden tegen verwatering op grond van art. 5 Hnw bleek onmogelijk in HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, BIE 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, NJ 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*).

1725 Zo werd optreden tegen reputatieschade onmogelijk geacht in Rb. 's-Gravenhage (vzr.) 7 juli 1994, ECLI:NL:RBSGR:1994:AM3233 (*Krasreizen/Krasloterij*). Optreden tegen verwatering bleek onmogelijk in HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*).

optreden tegen het gebruik van een overeenstemmend jonger teken zonder dat verwarringsgevaar bestaat. Optreden is onder omstandigheden zelfs mogelijk wanneer het jongere teken wordt gebruikt voor waren en diensten die niet soortgelijk zijn.[1726] Deze ruimere bescherming beoogt recht te doen aan de door de houder van het bekende merk opgebouwde goodwill.[1727]

In de handelsnaamrechtelijke rechtspraak is de oplossing gevonden door de eerste rechtmatige gebruiker van een handelsnaam aanvullende bescherming te bieden via artikel 6:162 BW. Op basis van dat artikel kan worden opgetreden tegen gebruik van een overeenstemmende handelsnaam dat geen verwarring wekt, maar dat wel anderszins schadelijk kan zijn voor de gebruiker van de handelsnaam, zoals gebruik dat afbreuk doet aan, of juist ongerechtvaardigd voordeel trekt uit,[1728] het onderscheidend vermogen van een bekende handelsnaam.[1729]

Deze situatie onderscheidt zich van de in paragraaf 10.12 beschreven gevallen waarbij artikel 6:162 BW aanvullende bescherming bood. Daar ging het immers om *dezelfde* gedragingen als de gedraging die door artikel 5 Hnw werd verboden, maar waarbij niet aan de formele eis van artikel 5 Hnw werd voldaan (inhoudende dat sprake moet zijn van een botsing tussen twee handelsnamen). In dit geval betreft het een gedraging die door de *lex specialis* niet wordt verboden, ook niet indien het een conflict tussen twee handelsnamen betreft.[1730] In de literatuur is men dan ook geregeld terughoudend om via artikel 6:162 BW aanvullende bescherming te bieden tegen niet-verwarringwekkende gedragingen, ook al lijkt men het er wel over eens dat een dergelijke aanvullende bescherming wenselijk is.[1731]

Eerder stelde ik vast dat de aanvullende werking van artikel 6:162 BW naast de Hnw alleen maar kan plaatsvinden wanneer deze niet onbestaanbaar is met hetgeen in de Hnw is bepaald en dat gekeken moet worden naar de bedoelingen en wilsuitingen van de wetgever. In de Hnw of de totstandkomingsgeschiedenis zijn geen aanwijzingen te vinden dat het een bewuste, beperkende keuze is geweest van de wetgever om optreden tegen andere potentieel hinderlijke gedragingen dan verwarringsgevaar of misleiding uit te sluiten. De keuze om alleen verwarringwekkend en misleidend gebruik van handelsnamen te verbieden past goed in het economisch bestel aan het begin van de twintigste eeuw en de functie die de handelsnaam destijds vervulde. Zoals eerder al benoemd diende de handelsnaam hoofdzakelijk als identificatiemiddel en veel minder als onderscheidingsmiddel en als drager van goodwill. De gedachte dat de handelsnaam ook een goodwillfunctie kon hebben werd pas later gemeengoed. Het past niet goed in het hedendaagse denken om aan de handelsnaam die bekendheid geniet, niet een

1726 Vgl. art. 2.20 lid 2 sub c BVIE en art. 9 lid 2 sub c Merkenrichtlijn; HvJ EG 9 januari 2003, C-292/00, ECLI:EU:C:2003:9 (*Davidoff/Gofkid*).

1727 T. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 339.

1728 Rb. 's-Gravenhage 20 augustus 1997, ECLI:NL:RBSGR:1997:AM3118 (*Harrods/Harold's*).

1729 Arkenbout 1991, p. 38; Verkade 1986, p. 106; De Vrey 2006, p. 130-131; Kneppers-Heynert 1984, p. 255.

1730 In HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*), rov. 3.6, werd geoordeeld dat krachtens art. 5 Hnw niet tegen verwatering van de handelsnaam kon worden opgetreden en dat de mogelijkheid van verwatering bij grote bekendheid van de handelsnaam niet noodzakelijkerwijs het bestaan van verwarringsgevaar impliceerde. Zie ook Van Nieuwenhoven Helbach in zijn annotatie bij het arrest in *BIE* 1987, 64. De Hoge Raad oordeelde overigens niet dat het in algemene zin onmogelijk was om tegen verwatering van de handelsnaam op te treden. Het oordeel hield (slechts) in dat dat belang om op te kunnen treden tegen verwatering in het onderliggende geval diende te wijken voor het belang van ondernemers om het woord "bouwcentrum" in zijn algemeen gebruikelijk geworden betekenis in hun handelsnaam op te nemen.

1731 Van Nispen, Huydecoper & T. Cohen Jehoram 2012, p. 291; Boekman, *De Handelsnaam* 1977, p. 98. Verkade 1981, p. 400; Martens, in: *GS Onrechtmatige daad* 1991, VI, nr. 15.

ruimere bescherming toe te kennen waardoor gedragingen die niet verwarringwekkend zijn, maar die wel aanzienlijke schade kunnen bezorgen aan de belangen van de rechtmatige gebruiker van de bekende handelsnaam, kunnen worden verboden. Dat geldt in het bijzonder aangezien juist de handelsnaam veelal wordt gezien als de belichaming van de goodwill van de onderneming.[1732]

Wanneer we de wenselijkheid van de bescherming van het recht op de handelsnaam tegen verwatering of afbreuk aan de reputatie bezien vanuit de hedendaagse situatie, dan is wel degelijk aanleiding om die bescherming te bieden op basis van het leerstuk van de onrechtmatige daad. Niet alleen bestaat een economische en juridische behoefte aan die bescherming, het ontbreken van bescherming van de handelsnaam tegen verwatering als gevolg van het feit dat derden aanhaken bij de populariteit van de handelsnaam en aldus het onderscheidend vermogen van de handelsnaam schaden, zou het recht op de handelsnaam – internationaal gezien – tot een zonderling figuur maken.[1733] Zolang een dergelijke bredere bescherming van de bekende handelsnaam in de Hnw niet is opgenomen – in het slothoofdstuk zal ik die suggestie voor aanpassing wel doen – vormt artikel 6:162 BW een functioneel vangnet.

10.13.3. Bescherming tegen andere daden dan verwarringwekkende handelsnamen naar Duits recht

Dat het ontbreken van een ruime(re) bescherming voor bekende handelsnamen in het Nederlandse handelsnaamrecht onwenselijk is, volgt onder meer uit een vergelijking met de ons omringende landen. In Duitsland (maar bijvoorbeeld ook in België[1734]) wordt de bescherming tegen verwatering van de bekende handelsnaam door de wet wel geboden. Eveneens is de bekende handelsnaam beschermd tegen gebruik van handelsnamen waarmee profijt kan worden getrokken uit de reputatie van de bekende handelsnaam, of die de reputatie kunnen schaden.

Hiervoor benoemde ik al dat in het merkenrecht al lang bescherming wordt geboden tegen verwatering. De ontwikkelingen in het merkenrecht hebben in Duitsland grote invloed op het handelsnaamrecht. In paragraaf 8.4.1 besprak ik al dat in de Duitse Markengesetz zowel de gronden voor bescherming voor merken alsook voor handelsnamen zijn opgenomen. Het spreekt derhalve voor zich dat, bij het opstellen van die wet, uitdrukkelijk is gekeken welke bevoegdheden die aan de merkhouder toekomen ook logisch zouden aansluiten bij de belangen van de handelsnaamgerechtigde. De rechten die aan de gebruiker van de handelsnaam worden toegekend zijn dan ook in grote mate vergelijkbaar met de merkenrechtelijke uitsluitende bevoegdheden. In artikel 15 van de Markengesetz is het (uitsluitend) recht op de handelsnaam

1732 Zie ook paragraaf 7.2.1.

1733 AIPPI Resolution Q100, 'Protection of unregistered but well-known trademarks (Art. 6bis Paris Convention) and protection of highly renown trademarks', Yearbook 1991/I, p. 295-297. Zie hierover ook art. 3 van de Model Provisions on Protection of Unfair Competition van WIPO, WIPO Publication no. 832(E), 1996, waaruit volgt dat de bescherming van de handelsnaam tegen verwatering ("dillution of goodwill or reputation") als algemene regel dient te gelden.

1734 In de Belgische wet is niet expliciet voorzien in bescherming van de handelsnaam tegen conflicterende, jongere handelsnamen. Op basis van VI.104 WER – soms in samenhang toegepast met art. 8 en 10bis lid 2 en 3 UvP dat in België rechtstreeks werkt – is "*elk met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden*" verboden. Doordat art. VI.104 WER Recht een open 'catch-all' norm bevat, bestaat de mogelijkheid om in voorkomend geval op te treden tegen een overeenstemmend teken dat niet als handelsnaam wordt gebruikt (maar bijvoorbeeld als merk) of tegen handelingen die niet verwarringsgevaar tot gevolg hebben, maar toch wel schadelijk kunnen zijn voor de belangen van de onderneming; Maeyaert 2006, p. 28.

beschreven.[1735] Naast optreden tegen verwarringsgevaar, kan de handelsnaam die kwalificeert als een bekende handelsnaam, op basis van artikel 15 lid 3 Markengesetz optreden tegen overeenstemmende handelsnamen of merken wanneer geen sprake is van verwarringsgevaar. Het artikellid bepaalt als volgt:

> „*Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.*"

De rechthebbende op de handelsnaam kan derhalve – net als de merkhouder; de bepaling is identiek aan artikel 14 lid 2 onder 3 Markengesetz – ook optreden tegen het gebruik van de handelsnaam door een ander, wanneer dat gebruik zonder geldige reden geschiedt, en met dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de handelsnaam of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan.[1736] De bescherming die aan de bekende handelsnaam wordt geboden is dus ruimer dan de bescherming die voor niet-bekende handelsnamen geldt.

10.14. Bescherming voor niet-onderscheidende tekens na *Artiestenverloningen* en *Parfumswinkel*

Daarnaast moet worden geconcludeerd dat, hoewel het bestaan van verwarringsgevaar in de regel volstaat in geval van overeenstemmende onderscheidingstekens die in het economisch verkeer worden gebruikt, dit niet geldt in het geval waarbij bescherming wordt ingeroepen voor louter beschrijvende onderscheidingstekens (zoals soortnamen, kwaliteits- of hoedanigheidsaanduidingen), omdat het in het algemeen belang aan eenieder vrij moet staan om die aanduidingen te gebruiken. Het verwarringsgevaar zelf wordt dan niet geacht *nodeloos* te zijn. In die gevallen zullen wél aanvullende bijkomende omstandigheden naast verwarringsgevaar vereist zijn,[1737] en men zou kunnen zeggen dat de eis van *nodeloosheid* dan wel een separate rol gaat spelen. Deze eis is te rijmen met de gedachte dat bij de zoektocht naar de grens tussen eerlijk en oneerlijk op basis van ongeschreven normen, een afweging van belangen dient plaats te vinden.[1738] Het is niet vreemd dat die belangenafweging anders uitpakt voor onderscheidingstekens met *ab initio* onderscheidend vermogen dan voor niet-onderscheidende onderscheidingstekens. Het belang van de latere gebruiker van een louter beschrijvende naam – en, in zekere zin de rechtvaardiging voor de keuze van een dergelijke naam zonder onder-

1735 Anders dan naar Nederlands recht geldt het recht op de handelsnaam krachtens art. 15 lid 1 Markengesetz uitdrukkelijk als uitsluitend recht.

1736 Zie hierover ook Fezer 2009, p. 1307; Goldmann 2018, p. 891.

1737 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*); HR 15 mei 1964, ECLI:NL:HR:1964:61, *NJ* 1964, 467, m.nt. Scholten (*Delfts Blauw*); HR 7 maart 1941, ECLI:NL:HR:1941:35, *NJ* 1941, 919, m.nt. E.M. Meijers (*Tjoklat*).

1738 Zie ook rov. 2.8 van de conclusie van A-G Van Peursem bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016, 79, m.nt. Verkade, *BIE* 2016, 4, m.nt. Van Nispen, *Computerrecht* 2016, 87, m.nt. Schut, *AA* 20170047, m.nt. Visser, *IEF* 16539, m.nt. Becker (*Artiestenverloningen*), waar de A-G benoemt dat hier de terughoudendheid bij het toekennen van aanpalende werking van art. 6:162 BW ook bij onderscheidingstekens (toch nog) om de hoek komt kijken.

scheidend vermogen – is duidelijk aanwezig, terwijl voor de wel onderscheidende naam gevoelsmatig eerder het belang van de eerste gebruiker behoort te prevaleren.

In Hoofdstuk 9 is gewezen op de uitspraak van de Hoge Raad inzake *Artiestenverloningen* waarin deze benadering werd toegepast op conflicten tussen (louter) beschrijvende onderscheidingstekens die niet allebei als handelsnaam kwalificeerden. De Hoge Raad volgt in zekere zin het advies van Advocaat-Generaal Van Peursem die in zijn Conclusie betoogde dat de aanpalende werking van de onrechtmatige daad terughoudend dient te worden toegepast in conflicten tussen beschrijvende onderscheidingstekens. Hoewel de Hoge Raad, anders dan de A-G, geen aansluiting zoekt bij de eerdere rechtspraak van de Hoge Raad aangaande de aanpalende werking van de onrechtmatige daad en de terughoudendheid die daarbij betracht moet worden, oordeelt de Hoge Raad wél dat voor (louter) beschrijvende domeinnamen verwarringsgevaar niet volstaat om tot onrechtmatigheid te concluderen. Echter, anders dan de A-G hanteert de Hoge Raad niet als toets dat sprake moet zijn van *nodeloos* verwarring wekken, maar dat naast het bestaan van verwarringsgevaar bijkomende omstandigheden moeten worden aangevoerd. De Hoge Raad verwijst in de relevante overweging 3.4.4. naar de handelsnaamrechtelijke beschikking van de Hoge Raad inzake *Bouwcentrum*.[1739] Dat is opvallend omdat daarin die eis van bijkomende omstandigheden niet voorkomt. De Hoge Raad laat in het midden wat die bijkomende omstandigheden dan zijn.

10.14.1. De onderbouwing van de bijkomende omstandigheden-toets door het hof te Den Haag

Niet veel later werd door het Gerechtshof Den Haag in de zaak *Parfumswinkel* aangenomen dat dezelfde toets ook toepasselijk is op geschillen die op de voet van artikel 5 Hnw worden beslecht en waarbij derhalve sprake is van twee tegenover elkaar staande handelsnamen.[1740] In Hoofdstuk 9 werd aandacht besteed aan de vraag wanneer sprake is (1) van een louter beschrijvende handelsnaam, en (2) wanneer handelsnaamrechtelijke inburgering zich voor kan doen. Deze paragraaf vormt het sluitstuk van de door het gerechtshof gehanteerde toets. Als sprake is van een louter beschrijvende, niet (voldoende) ongebruikelijke handelsnaam die niet is ingeburgerd, dan moeten bijkomende omstandigheden worden aangetoond.

Ik waag te betwijfelen of het gerechtshof in Den Haag terecht tot het oordeel is gekomen dat de eis van bijkomende omstandigheden ook geldt in conflicten op de voet van artikel 5 Hnw.

Interessant is om vast te stellen hoe het hof in de zaak *Parfumswinkel* tot het oordeel is gekomen dat de eis van bijkomende omstandigheden ook in het handelsnaamrecht geldt. Het Haagse hof heeft de *Artiestenverloningen*-toets namelijk niet één-op-één toegepast op het handelsnaamrechtelijke geschil dat in de zaak *Parfumswinkel* voorlag, maar heeft op basis van een uitgebreide analyse geoordeeld dat de *Artiestenverloningen*-toets ook voor handelsnaamrechtelijke kwesties moet gelden. Het hof stelt aan de hand van de Parlementaire Geschiedenis vast dat bij de totstandkoming van de Hnw "*wat handelsnamen betreft alleen maar is gedacht aan fantasienamen en geslachtsnamen (al dan niet in combinatie met beschrijvende aanduidingen), en niet aan louter*

1739 HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*), rov. 3.6.

1740 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*).

beschrijvende namen."[1741] Alleen de gevallen van fantasienamen en geslachtsnamen zouden op basis van de verwarringstoets beslecht moeten worden. Het hof leidt daar gemakshalve uit af dat de wetgever *dus* heeft beoogd om al hetgeen daarbuiten valt – zoals conflicten over louter beschrijvende handelsnamen – dus níet via de verwarringsgevaartoets van artikel 5 Hnw moet worden beslecht. Met andere woorden, het gerechtshof meent dat ook vóór het arrest van de Hoge Raad inzake *Artiestenverloningen*, al een dergelijke eis in het handelsnaamrecht bestond.

De overwegingen van het hof en zijn lezing van de Parlementaire Geschiedenis overtuigen mij niet.[1742] Mijns inziens volgt uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Hnw – in het bijzonder de totstandkoming van artikel 8 Hnw bezien in het licht van artikel 36 Wetboek van Koophandel die inhield dat naamloze vennootschappen geacht werden een beschrijvende naam te voeren – nu juist dat beschrijvende handelsnamen bewust wél onder de werking van de Hnw zijn begrepen. In de totstandkomingsgeschiedenis wordt verder met geen woord gerept over het onderscheid tussen enerzijds fantasienamen en geslachtsnamen en anderzijds beschrijvende handelsnamen of de mogelijkheid van twee verschillende toetsen naar gelang de 'soort' handelsnaam die wordt ingeroepen.[1743] Daarbij komt dat de regel dat voor de bescherming van (louter) beschrijvende handelsnamen een andere toets geldt dan voor andersoortige handelsnamen – een toets waar verwarringsgevaar alleen niet voldoende is en bijkomende omstandigheden vereist zijn om tot onrechtmatigheid te concluderen – al helemaal niet in de wetsgeschiedenis te lezen valt.

Dat de toets die bijkomende omstandigheden vereist ook op handelsnaamrechtelijke conflicten wordt toegepast, daar lijkt op het eerste gezicht wat voor te zeggen. Hiervoor beschreef ik immers dat een duidelijke parallel bestaat tussen de bescherming van onderscheidingstekens onder de Hnw als *lex specialis* en de bescherming die het gemene recht in aanvulling biedt voor gevallen die niet door de Hnw worden geregeld, zoals bijvoorbeeld de bescherming van onderscheidingstekens van niet-ondernemingen, of wanneer met een handelsnaam wordt opgetreden tegen een merk of ander onderscheidingsteken in het economisch verkeer. Voor beide geldt in beginsel enkel de eis van verwarringsgevaar.[1744] Tenzij, sprake is van niet-onderscheidende tekens. In dat geval laat ook de lagere rechtspraak daterend van vóór *Artiestenverloningen* geregeld zien dat voor de bescherming via artikel 6:162 BW wel bijkomende omstandigheden nodig zijn. Ergo, als in het

1741 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 3.10.

1742 Zie mijn annotatie bij het arrest in *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*).

1743 Bovendien volgt uit de literatuur – waaronder Pfeffer 1938, p. 92-93 – dat de term "fantasienaam" in het verleden ook wel werd gebruikt voor alle handelsnamen die geen familienaam waren. De louter beschrijvende naam die enkel de aard van de onderneming beschreef of die uit afkortingen van beschrijvende elementen bestond, werd derhalve door Pfeffer eveneens als fantasienaam aangeduid. Ik merk evenwel op dat Pfeffer op p. 111 van zijn handboek het onderscheid tussen beschrijvende namen en andere fantasienamen wél maakt.

1744 Het valt ook op dat de Hoge Raad in de zaak HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*) geen aandacht heeft besteed aan de relevantie van het antwoord op de vraag of bescherming wordt ingeroepen van een aanduiding die op zichzelf beschermd wordt als handelsnaam, of dat de naam geen bescherming geniet krachtens de lex specialis. Ook A-G Van Peursem heeft daarover in zijn conclusie niet gerept (hoewel hij zowel verwees naar lagere rechtspraak waarin de eisende partij geen bescherming inriep voor de handelsnaam of waarin de aanduiding niet kwalificeerde als handelsnaam (Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 12 januari 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BV3553 (*Porsche-forum*), Hof Amsterdam 4 januari 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1963 (*Just-Eat*), Rb. Arnhem 18 juli 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BX3401 (*Fietsplaza*)), als naar zaken waar wel sprake was van een beschermde handelsnaam (Hof 's-Gravenhage 9 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7683 (*Taartenwinkel/Gefelicitaart*) en Rb. Amsterdam (vzr.) 13 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1617 (*Taarten Kamer/Taartenmaker*)).

ene geval bijkomende omstandigheden naast verwarringsgevaar vereist zijn, dan valt goed te betogen dat dat ook voor de andere situatie behoort te gelden.

Het grote verschil is echter, dat in alle tot op heden in dit hoofdstuk besproken gevallen waarbij aanvullende werking van de onrechtmatige daad mogelijk werd geacht, het steeds de inhoud van de Hnw was die de voorwaarden voor de aanvullende bescherming via het gemene recht bepaalde. De Hnw was dus richtinggevend voor het criterium – te weten: verwarringsgevaar – dat invulling geeft aan de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW. De situatie in de kwestie *Parfumswinkel* gaat uit van de omgekeerde situatie. De toepassing van de zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW zou van rechtstreekse invloed zijn op de toets van artikel 5 Hnw en, daarmee, zou de uitdrukkelijk in de Hnw neergelegde criteria voor bescherming opzijgezet kunnen worden. Omdat de Hnw slechts de eis van verwarringsgevaar stelt past het niet goed om op basis van ongeschreven zorgvuldigheidsnormen of niet bij wet voorziene beperkingen, aanvullende eisen te stellen voor bescherming omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de bij wet toegekende rechten.[1745] We zagen bij 10.12.1 immers dat het voordeel van de kwalificatie van het recht op de handelsnaam als recht van intellectuele eigendom juist was dat de onrechtmatigheid of ongeoorloofdheid van de gedraging die onder het wettelijke verbodsrecht valt, niet separaat behoeft te worden aangetoond. Het vereiste van bijkomende omstandigheden is niets anders dan een buitenwettelijke beperking van het in artikel 5 Hnw neergelegde recht voor een geval waar men kennelijk meent dat onverkorte toepassing van artikel 5 Hnw niet tot een redelijke uitkomst zou leiden.

Duidelijk is dat de boodschap die uitgaat van de eis van bijkomende omstandigheden ter invulling van de zorgvuldigheidsnorm van 6:162 BW, impliceert, dat in het mededingingsrecht een bepaalde vrijhoudingsbehoefte bestaat en dat gebruik van de soortaanduidingen en andere (louter) beschrijvende tekens als zodanig niet ongeoorloofd of onrechtmatig is. In dat licht is het op zich passend, gelet op de nauwe band tussen het handelsnaamrecht en het waarborgen van de eerlijke mededinging, als een dergelijke vrijhoudingsbehoefte ook in het handelsnaamrecht een plek krijgt.

Of de eis van bijkomende omstandigheden de juiste toets is om daar binnen het handelsnaamrecht invulling aan te geven, dat waag ik te betwijfelen. Het criterium van de bijkomende omstandigheden wordt bij geen ander intellectuele eigendomsrecht gebruikt om een buitenwettelijke beperking aan de bescherming van de *lex specialis* te bewerkstelligen.[1746] Nergens grijpt dit criterium in op de welbepaalde voorwaarden van het systeem zelf. De eis komt alleen in beeld wanneer het specifieke intellectuele eigendomsrecht geen bescherming biedt. De bijkomende omstandigheden zorgen dan juist voor een *aanvullend* beschermingsregime, terwijl de bijkomende omstandigheden in het *Parfumswinkel*-arrest vereist worden om een wettelijk verleende bescherming te beperken. Als we ervan uit moeten gaan dat buitenwettelijke beperkingen op bij wet toegekende

1745 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*), rov. 5.11-5.12.

1746 In paragraaf 8.3 wees ik al op (auteursrechtelijke) rechtspraak van het Hof van Justitie waarin is geoordeeld dat het rechtvaardig evenwicht tussen de belangen van rechthebbenden en gebruikers in de regelgeving zelf gevonden moet worden, en geen extra beperkingen worden toegestaan (die rechtstreeks op de grondrechten gebaseerd zijn) naast de beperkingen in het recht. Nu betrof die rechtspraak een geharmoniseerde regeling en een regeling met een duidelijke interne balans, maar er spreekt wel duidelijk uit de overwegingen dat buitenwettelijke beperkingen op toegekende rechten zo veel mogelijk vermeden moeten worden.

bevoegdheden zo veel mogelijk vermeden moeten worden, dan lijkt het in het huidige systeem van het handelsnaamrecht alleen passend om een belangenafweging te incorporeren in de verwarringstoets van artikel 5 Hnw en het verwarringsgevaar normatief te benaderen.[1747] Dat is de enige manier om rekenschap te geven aan de vrijhoudingsbehoefte en toch aansluiting te blijven houden bij de geldende wettekst. Nu is het zo dat de normatieve benadering van het verwarringsgevaar ook niet rechtstreeks uit de Hnw volgt, echter is in het geval van een normatieve benadering van het verwarringsgevaar in wezen sprake van een verfijning van de reeds bestaande toets,[1748] terwijl met de toets waarbij bescherming aan de louter beschrijvende handelsnaam wordt ontzegd tenzij bijkomende omstandigheden aanwezig zijn, wordt ingebroken in de huidige wettekst en beschermingsvoorwaarden van de Hnw.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 oktober 2019 besloten prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad over de vraag of de bijkomende omstandigheden ook in conflicten op de voet van artikel 5 Hnw vereist mogen worden.[1749] Bij paragraaf 9.8 heb ik reeds een voorschot genomen op de beantwoording van deze vragen.

10.15. **De concrete bijkomende omstandigheden**

Wat van het voorgaande ook zij, als we – voor de volledigheid en voor het geval dat ik het bij het verkeerde eind heb – uitgaan van de juistheid van de in de *Parfumswinkel*-arrest gehanteerde toets, en aannemen dat ook in geschillen tussen twee louter beschrijvende (en niet voldoende ongebruikelijke) handelsnamen, waarvan de oudste niet is ingeburgerd in het relevante territoir (of aldaar een voldoende beschermenswaardige bekendheid heeft), bijkomende omstandigheden nodig zijn om het gebruik van de overeenstemmende jongere handelsnaam alsnog onrechtmatig te maken, dan is de vraag welke bijkomende omstandigheden volstaan. De Hoge Raad heeft ons daar niet over geïnformeerd.[1750]

Hoewel A-G Van Peursem in zijn Conclusie niet rept over het vereiste van *bijkomende* omstandigheden maar kiest voor de eis van *nodeloos verwarringsgevaar als bijzondere omstandigheid*, lijken de voorbeelden die hij uit de rechtspraak haalt ook relevant voor de invulling van de bijkomende omstandigheden-toets in geschillen tussen twee handelsnamen. Van Peursem overweegt dat er bij louter beschrijvende aanduidingen in wezen sprake moet zijn van een situatie van misbruik door de nabootsende partij. Die situatie doet zich bijvoorbeeld voor in het geval van:

1747 *Anders*: Visser die zich op p. 49 van zijn annotatie bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *AA* 20170047 (*Artiestenverloningen*) op het standpunt stelt dat bij conflicten op de voet van art. 5 Hnw, een buitenwettelijke toets waarin naast verwarringsgevaar, bijkomende omstandigheden worden verlangd voor een verbod, past in de systematiek van de Hnw.

1748 Bewust gebruik ik hier de term 'verfijning' omdat Visser in zijn annotatie bij Rb. Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 31 (*Parfumswinkel*) aanvoert – mijns inziens ten onrechte – dat de toets die bijkomende omstandigheden vereist, kwalificeert als een verfijning van de reguliere verwarringsgevaartoets van art. 5 Hnw.

1749 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*).

1750 Pinckaers constateerde overigens in zijn annotatie bij HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, *AMI* 2013, 5 (*Broeren/Duijsens*), dat de Hoge Raad ook in die zaak geen duiding gaf aan de vereiste bijkomende omstandigheden. Pinckaers suggereerde zelf dat de bijkomende omstandigheden in geval van stijlnabootsing gevonden moesten worden in gevallen van bedrog of misleiding, afbreuk aan de goede reputatie of het nabootsen met geen ander doel dan schade toebrengen.

- het bewust verwarring creëren om zo op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent;[1751]
- het hanteren van een verwarringscheppend onderscheidingsteken, zonder valide reden maar alleen met het doel om de concurrent dwars te zitten.[1752]

In zijn annotatie onder het *Artiestenverloning*-arrest betoogt Verkade dat de voorbeelden van de A-G geen misbruik opleveren én niet als bijkomende omstandigheden zouden moeten worden gekwalificeerd.[1753] Verkade komt tot deze vaststelling door te overwegen dat de intentie van de nabootser niet doorslaggevend moet zijn in het geval van nabootsing van een beschrijvende aanduiding. Ik kan mij niet vinden in die gedachte. Als niet de intenties van de nabootsende partij relevant zijn, en de feitelijke daad van het nabootsen (bij gebreke van bescherming via het intellectuele eigendomsrecht) dat evenmin is, dan begrijp ik het standpunt van Verkade aldus, dat gekeken moet worden naar de *gevolgen* van de nabootsing, om te bepalen of het handelen een vorm van misbruik oplevert. Maar de gevolgen zijn nu juist dat door het kiezen van de overeenstemmende naam (de daad) (1) mogelijk verwarring of misleiding van het publiek ontstaat, (2) dat de eerste gebruiker van de naam mogelijk schade ondervindt, en (3) dat de nabootser daar mogelijk van profiteert (de gevolgen). Gelet op het eerder geformuleerde uitgangspunt dat het profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent op zichzelf in het economisch verkeer niet onrechtmatig is, ook niet als die concurrent daarvan nadeel of schade ondervindt, valt niet goed in te zien dat dat nu de bijkomende omstandigheden zijn die bij beschrijvende aanduidingen de doorslag geven om tot onrechtmatigheid te concluderen.[1754]

De benadering dat niet naar de intenties van de 'nabootser' moet worden gekeken past overigens wel in het gedachtegoed van het intellectuele eigendomsrecht. Het intellectuele eigendomsrecht kijkt immers slechts naar objecten (tekens, werken, uitvindingen). De eigendomsgedachte brengt met zich mee dat een goede trouw nabootsing net zo goed als een kwade trouw nabootsing kwalificeert als een inbreuk.[1755] Toch meen ik dat in dit geval juist de intenties het bewijs kunnen vormen dat geen sprake is van een legitiem gebruik van de beschrijvende aanduiding maar van een poging om op een oneerlijke wijze te concurreren en welbewust de markt te verstoren.[1756]

1751 Met verwijzing naar Rb. Amsterdam (vzr.) 13 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1617 (*Taarten Kamer/Taartenmaker*) en Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.)12 januari 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BV3553 (*Porscheforum*), Hof Amsterdam 4 januari 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1963 (*Just-Eat*) en Hof 's-Gravenhage 9 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7683 (*Taartenwinkel/Gefelicitaart*). Zie ook bijv. Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*), rov. 3.2.5 (Het hof constateert dat die misbruikgevallen zich in de procedure niet voordoen); Hof 's-Gravenhage 2 februari 1995, ECLI:NL:GHSGR:1995:AM2636 (*NAI*); Rb. Amsterdam (vzr.) 4 oktober 2012, IEF 11912, m.nt. Schmutzer (*Medieval Torture Museum*).

1752 Met verwijzing naar HR 7 maart 1941, ECLI:NL:HR:1941:35, *NJ* 1941, 919, m.nt. E.M. Meijers (*Tjoklat*); Rb. Arnhem 18 juli 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BX3401 (*Fietsplaza*). Zie ook bijv. Rb. Rotterdam (vzr.) 10 augustus 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BX4567 (*Vestigingsdagen Hellevoetsluis*), rov. 5.11; Rb. Arnhem (vzr.) 11 februari 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BL4891 (*Educatiepartner Doetinchem*), rov. 4.5. Bronneman 2019, p. 4, dat ook het bewust in de (fysieke) nabijheid van een andere onderneming met een zelfde of in geringe mate afwijkende naam vestigen, een dergelijke bijkomende omstandigheid kan zijn, hoewel Bronneman ook het standpunt inneemt dat de beslechting van conflicten tussen lokaal opererende ondernemingen überhaupt beter binnen de context van de onrechtmatige daad past. In rov. 3.13 van het *Parfumswinkel*-arrest werd dit als een bijzondere omstandigheid aangemerkt.

1753 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*).

1754 Het hof in Den Haag bevestigt in de *Parfumswinkel*-zaak dat het bestaan van daadwerkelijke verwarring geen bijkomende omstandigheid is, hetgeen mij terecht lijkt.

1755 Spoor 1990, p. 56.

1756 Het bestaan van kwade wil van de nabootsende partij lijkt door het Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 5.5, ook relevant geacht te worden. Tevens Rb. Amsterdam 24 maart 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BP9467 (*Wegener/De Telegraaf*), rov. 5.7.

Goed verdedigbaar is dat de hier beschreven kwestie meer de trekken heeft (en behoort te hebben) van een vorm van oneerlijke concurrentie dan van een schending van een uitsluitend IE-recht. Daarbij merk ik overigens op dat ik mij er terdege van bewust ben dat het voor de eisende partij niet steeds eenvoudig zal zijn om de kwade intenties van de nabootsende gedaagde te bewijzen,[1757] maar anderzijds acht ik dat in de gegeven situatie niet volkomen onredelijk.

Ik ben het graag eens met Verkade wanneer hij stelt dat iemand die als eerste een louter beschrijvende naam kiest, het verwarring creëren door concurrenten zelf (mede) uitlokt,[1758] maar dit betekent mijns inziens vooral dat hij zich niet kan en niet moet kunnen verzetten tegen die partijen die de beschrijvende naam hebben gekozen *vanwege* de beschrijvende kenmerken ervan.[1759] Voor de nabootsers die bewust een naam kopiëren met het doel om verwarring te wekken bij het publiek of met het enkele doel om de eerste gebruiker van die naam dwars te zitten, is evenwel niet relevant of de nagebootste naam een beschrijvende of juist een inherent onderscheidende naam is. Het gaat die nabootsers met kwade bedoelingen immers niet langer om de naam zelf, maar om het profiteren van de aan die naam verbonden aantrekkingskracht[1760] dan wel om de marktpositie van de gebruiker van die naam te schaden.

Overigens kan men wel de vraag stellen of, wanneer ten aanzien van de handelsnaam sprake is van een zekere marktpositie of aantrekkingskracht waarvan een ander tracht te profiteren door aan te haken en verwarring te zaaien, niet moet worden aangenomen dat die handelsnaam 'gewoon' voldoende beschermenswaardige bekendheid geniet. In dat geval kan betwijfeld worden of men dus überhaupt wel bij de bijkomende omstandigheden-toets behoort aan te belanden. Verwarringsgevaar zou in dat geval volstaan, tenzij de drempel voor inburgering in het handelsnaamrecht hoger is dan de drempel voor beschermenswaardige bekendheid in de zin dat voor inburgering een grotere bekendheid bij het publiek verlangd wordt (zie over die vraag ook paragraaf 9.7).

10.15.1. Domeinnaamkaping en kwade trouw als bijkomende omstandigheid

Opvallend is dat de door A-G Van Peursem beschreven misbruikgevallen sterk doen denken aan de gevallen van kwade trouw zoals we ze kennen uit domeinnaamarbitrageprocedures.[1761] De arbitrageprocedure dient niet om een reguliere merkinbreuk, schending van handelsnaamrechten

1757 Vgl. Boekman in haar annotatie bij Hof Amsterdam 29 mei 1968, ECLI:NL:GHAMS:1968:AC4867, *BIE* 1970, 48 (*Saba*).

1758 Punt 11 van zijn annotatie. Vgl. ook Rb. Zutphen (vzr.) 31 juli 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX3560 (*Onderdelenhuis*); Rb. Groningen (vzr.) 1 april 2011, ECLI:NL:RBGRO:2011:BP9907 (*Hotelkamerveiling*); Rb. Amsterdam (vzr.) 11 november 2004, *DomJur* 2004-211 (*De Fietsdienst*).

1759 Zoals o.a. als geloofwaardig werd aangenomen in Rb. Amsterdam (vzr.) 11 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:315 (*The Office Operators*). Ik ben het dan ook in het geheel niet eens dat overeenstemming tussen twee beschrijvende handelsnamen veelal op opzet van de latere gebruiker berust, zoals in het verleden wel betoogd in Pfeffer 1938, p. 113.

1760 De conclusie van Verkade in punt 9 zijn annotatie dat de bekendheid van de nagebootste beschrijvende naam er niet toe doet, deel ik evenmin. Het hof heeft enkel overwogen dat de eiser heeft aangevoerd dat de nagebootste naam (Artiestenverloningen) een zekere bekendheid genoot, maar dat dit onvoldoende was om het louter beschrijvende karakter op te heffen ('inburgering'). Het hof oordeelt dus dat het vereiste bewijs van bekendheid c.q. inburgering niet is geleverd.

1761 Op basis van een samenwerking tussen ICANN en WIPO is men in 1999 gekomen tot een Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP). Voor <.nl> domeinnamen wordt sinds 29 januari 2003 door SIDN de mogelijkheid geboden om als alternatief voor een procedure bij de rechter de houders van domeinnamen via een arbitrageprocedure aan te spreken. De procedure stemt in hoge mate overeen met de UDRP van ICANN, alhoewel de reikwijdte van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen iets groter lijkt. De rechtspraak van de WIPO UDRP wordt wel toegepast in de UDRP van SIDN; vgl. WIPO Arbitration and Mediation Center 3 juli 2018, DNL2018-0020 (*Natulique/Try Out*).

of een overtreding van een contractuele afspraak aan de kaak te stellen.[1762] Daarvoor moet men bij de civiele rechter zijn. De administratieve procedure is alleen voor gevallen van domeinnaamkaping en misbruik van het registratiesysteem.[1763]

In de arbitrageprocedures kan slechts de overdracht van een domeinnaam worden verzocht indien de registrant van de domeinnaam die een naam, merk of handelsnaam van een ander bevat, of een daarmee verwarringwekkend overeenstemmende domeinnaam, deze domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of[1764] gebruikt en bovendien zelf geen legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Voorbeelden van kwader trouw gebruik en/of registratie van een domeinnaam zijn ook daar:[1765]

- de registratie of het gebruik van een domeinnaam met het doel om bewust verwarring te creëren en om zo op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent;[1766]
- de registratie of het gebruik van een domeinnaam, zonder valide reden maar alleen met het doel om de concurrent dwars te zitten.[1767]

Dit geldt overigens ongeacht de vraag of de domeinnaam in kwestie een (louter) beschrijvende domeinnaam of een inherent onderscheidende domeinnaam is.

De bekendheid van de naam, handelsnaam of het merk dat in de domeinnaam is opgenomen speelt bij de beoordeling van de kwade trouw ook een rol. Allereerst om vast te stellen dat de houder van de domeinnaam kwade bedoelingen heeft gehad en de domeinnaam is gaan registreren en gebruiken wetende dat een ander beschikte over oudere merk- of handelsnaamrechten,[1768]

1762 WIPO Arbitration and Mediation Center 16 maart 2011, DNL2010-0062 (*TKS/Tiflo*).

1763 Zie o.a. ICANN, Second Staff Report on Implementation Documents for Uniform Dispute Resolution Policy, 25 oktober 1999; WIPO Arbitration and Mediation Center 23 oktober 2011, DNL2011-0055 (*Vliegtickets.nl/E-Pepper*); WIPO Arbitration and Mediation Center 25 mei 2012, DNL2012-0011 (*Avenza Systems/Exqte*).

1764 Onder de UDRP-regels voor generieke top-level domeinen moet de eiser bewijzen dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd <u>én</u> te kwader trouw wordt gebruikt. De procedure bij SIDN verlangt het bewijs van te kwader trouw gebruik <u>of</u> registratie.

1765 Deze illustratieve voorbeelden zijn opgesomd in art. 3.2 van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, versie 31 december 2013, en in art. 4b van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy van WIPO, zoals aangenomen op 26 augustus 1999. Zie ook WIPO Arbitration and Mediation Center 26 juli 2017, DNL2017-0033 (*Delseyshop.nl*).

1766 O.a. WIPO Arbitration and Mediation Center 12 november 2018, DNL2018-0043 (*Penn-controls.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 11 juni 2018, DNL2018-0027 (*Dickiesamsterdam.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 10 juli 2017, DNL2017-0028 (*Rhinicur.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 26 juli 2017, DNL2017-0033 (*Delseyshop.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 15 februari 2017, DNL2017-0002 (*dadrogistonline.nl*).

1767 O.a. WIPO Arbitration and Mediation Center 11 september 2018, DNL2018-0044 (*Mijnanderzorg.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 26 juli 2017, DNL2017-0033 (*Delseyshop.nl*) in welke zaken achter het domein producten van concurrenten werden aangeboden); WIPO Arbitration and Mediation Center 17 augustus 2017, DNL2017-0038 (*Interpolis-schandaal.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 10 augustus 2017, DNL2017-0036 (*Petrobrasbv.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 10 juli 2017, DNL2017-0024 (*Dynamiet.nl*).

1768 WIPO Arbitration and Mediation Center 30 augustus 2017, DNL2017-0037 (*Agfagraphics.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 11 september 2017, DNL2017-0042 (*Seafollynederland.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 23 juni 2017, DNL2017-0025 (*Vivobarefoot.nl*). Ook interessant is WIPO Arbitration and Mediation Center 18 oktober 2016, DNL2016-0036 (*Jacuzzis.nl*) waarin de arbiter aannam dat de term jacuzzi door een deel van het publiek mogelijk als generiek wordt opgevat, maar dat er bewijs was dat de domeinnaamhouder heel goed wist dat Jacuzzi een merk van de eiser was, en de domeinnaamhouder juist daarom interesse had in de domeinnaam om zo over de rug van de bekendheid van de merkhouder bezoekers naar de website te trekken en te profiteren van de verwarring. Ergo, de publiekspercepcie is irrelevant als de intenties van de registrant kwaad zijn. Idem: WIPO Arbitration and Mediation Center 16 april 2012, DNL2011-0075 (*Verloskundigepraktijkzuid.nl*).

maar ook om vast te stellen of aannemelijk is dat de domeinnaam daadwerkelijk bruikbaar is om bij het publiek verwarring te wekken en zo op misleidende wijze klanten weg te lokken. Immers, als het merk of de handelsnaam geheel onbekend is, zal het kiezen van een overeenstemmende domeinnaam in de regel niet het beoogde effect sorteren.

Bij beschrijvende handelsnamen is de kans uiteraard een stuk groter dat degene die de domeinnaam heeft geregistreerd zelf een legitiem belang heeft bij het gebruik van die naam, bijvoorbeeld omdat deze niet de intentie heeft om aan te haken bij de bekendheid van een ander, maar omdat hij een domeinnaam bestaande uit een generieke term nuttig acht vanwege het beschrijvende karakter van de naam. Dat kan ook het geval zijn wanneer de generieke domeinnaam slechts wordt gebruikt om door te linken naar een andere website (die verband houdt met de in de domeinnaam opgenomen generieke term).[1769] Er zal dus minder snel sprake zijn van gebruik of registratie te kwader trouw.[1770]

In de domeinnaamprocedures is het dan aan de eisende partij die aanspraak maakt op bescherming van de beschrijvende naam, handelsnaam of merknaam, om aan te tonen dat de registratie van de domeinnaam niet *bona fide* plaatsvond met het oog op het gebruik van de domeinnaam in zijn generieke betekenis (en dus achter het domein ook een website wordt gevoerd voor activiteiten die verband houden met de betekenis van de beschrijvende aanduiding), maar juist alleen om in het kielzog van de bekende doch beschrijvende handelsnaam te varen en dus te profiteren van de bekendheid en de goodwill van de ander en de verwarring die bij het publiek kan ontstaan.[1771]

Uit al deze beslissingen spreekt dat in de domeinnaamarbitrage voor het bestaan van kwade trouw *uitsluitend* de (soms uit de omstandigheden van het geval afgeleide) intenties van de domeinnaamhouder relevant worden geacht. Het bestaan van verwarringsgevaar alleen, volstaat dus niet. De bewijzen van kwade bedoelingen vormen daar in wezen de bijkomende omstandigheden naast het verwarringsgevaar.[1772] De gedachte om de kwade trouw als bedoeld in de domeinnaamarbitrage ook als relevante toets te hanteren bij louter beschrijvende handelsnamen spreekt mij wel aan. Hoewel daarmee niet iedere vorm van (feitelijke) verwarring kan worden tegengegaan wordt de goodwill van de eerdere rechtmatige gebruiker van de handelsnaam wel in voldoende mate bewaakt tegen aantasting. Ondanks dat kwade trouw in de domeinnaamarbitrage ook vereist wordt bij inherent onderscheidende domeinnamen (gelet op het feit dat het systeem, anders dan de Hnw, alleen piraterij tracht te voorkomen), is het niet

1769 WIPO Arbitration and Mediation Center 23 oktober 2011, DNL2011-0055 (*Vliegtickets.nl/E-Pepper*); WIPO Arbitration and Mediation Center 29 december 2008, DNL2008-0061 (*Uitvaartregistratie.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 1 juli 2008, D2008-0666 (*Terroni.com*).

1770 Vgl. ook WIPO Arbitration and Mediation Center 11 juli 2012, DNL2012-0016 (*Jan.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 26 januari 2011, DNL2010-0070 (*Meubelvoordeel.nl*). Overigens wordt in recente domeinnaambeslissingen ook het arrest van de Hoge Raad inzake *Artiestenverloningen* expliciet toegepast; WIPO Arbitration and Mediation Center 16 november 2016, DNL2016-0043 (*Automotive-management.nl*).

1771 WIPO Arbitration and Mediation Center 27 november 2018, DNL2018-0048 (*Dierenkliniekoosterhout.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 16 november 2016, DNL2016-0043 (*Automotive-management.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 8 juli 2014, DNL2014-0019 (*Plexiglas.nl*); WIPO Arbitration and Mediation Center 1 juli 2008, D2008-0666 (*Terroni.com*).

1772 WIPO Arbitration and Mediation Center 27 november 2018, DNL2018-0048 (*Dierenkliniekoosterhout.nl*).

wenselijk om die eis ook naar het handelsnaamrecht door te trekken voor inherent onderscheidende handelsnamen. Daar blijft de aanwezigheid van verwarringsgevaar voldoende.

10.15.2. Bijkomende omstandigheden in de lagere rechtspraak

Het *Parfumswinkel*-arrest geeft mogelijk een inzicht in de vereiste bijkomende omstandigheden. Het hof in Den Haag vond bijkomende omstandigheden in ieder geval niet aanwezig bij daadwerkelijke verwarring (in plaats van gevaar voor verwarring).[1773] Ook eventuele reputatieschade die het rechtstreekse gevolg is van het verwarringsgevaar werd door het Haagse gerechtshof als onvoldoende beschouwd.[1774] In enkele overwegingen spreekt het hof voorts over mogelijke *bijzondere* omstandigheden. De bijzondere omstandigheden zouden volgens het hof gelegen kunnen zijn in de omstandigheid dat: (i) de tweede onderneming zijn *fysieke* winkel met gebruikmaking van dezelfde handelsnaam ['BOEKHANDEL'] welbewust gaat vestigen in de onmiddellijke nabijheid van de fysieke winkel van de eerste verkoper (rov. 3.13);[1775] of, (ii) de louter beschrijvende handelsnaam in hoge mate ongebruikelijk is. Het is niet helder of het hof hier een synoniem voor *bijkomende* omstandigheden voor ogen heeft (rov. 3.14). Dat lijkt aan de ene kant wel het geval, gelet op de verwijzing naar *Artiestenverloningen* in rov. 3.14, maar anderzijds is het moeilijk voorstelbaar dat de ongebruikelijkheid van de louter beschrijvende handelsnaam als zodanig werkelijk een bijkomende omstandigheid zou zijn *naast* de verwarringwekkende overeenstemming van de handelsnamen.

Wanneer we kijken naar de overige lagere rechtspraak die is gewezen na het *Artiestenverloningen*-arrest van de Hoge Raad, dan kunnen we daaruit afleiden dat rechters worstelen met de situatie dat bij gebreke van IE-rechtelijke bescherming, aan de ene kant de vrijheid van nabootsing bestaat, ook als dit schade aan de nagebootste oplevert, en aan de andere kant wel ergens een grens getrokken moet worden om te voorkomen dat gedragingen die we objectief gezien kwalificeren als oneerlijke concurrentie, beloond worden.[1776]

De voorkeur voor een ruime mate van vrijheid tot nabootsing is te lezen in het vonnis van de rechtbank Amsterdam inzake THE OFFICE OPERATORS versus THE OFFICE HOST[1777] en de rechtbank Noord-Nederland over de handelsnamen WEBCAMSEX.NL en WEBCAM-SEX.NL.[1778] In enkele gevallen werd bepalend geacht dat de concurrentie niet alleen aan de hand van een overeenstemmende naam werd aangegaan, maar dat dat gebeurde na beëindiging van een oorspron-

1773 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfumswinkel*), rov. 5.2.

1774 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfumswinkel*), rov. 5.3. Het dossier liet zien dat eiseres o.a. geconfronteerd is met sommaties van merkhouders die eiseres van merkinbreuk betichtten, terwijl de – vermeende – inbreuk door gedaagde was gepleegd en door negatieve reviews van ontevreden consumenten aan het verkeerde adres.

1775 In Rb. Oost-Brabant 6 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3293 (*'t Winkeltje/Twinkeltje*) is een vergelijkbare overweging gehanteerd met het verschil dat de fysieke nabijheid in *Parfumswinkel* wordt gekwalificeerd als een bijzondere omstandigheid waardoor art. 5 Hnw kon worden toegepast terwijl de rechtbank Oost-Brabant uitmaakt dat het een bijkomende omstandigheid vormt die tot onrechtmatigheid kan leiden.

1776 De recente zaken die aan de hand van bijkomende omstandigheden tot een verbod leidden, doen dan ook denken aan de ouderwetse oneerlijke mededingingszaken waarbij de overeenstemmende handelsnamen vaak één van de argumenten was waarom de concurrentie op oneerlijke wijze geschiedde (naast overeenstemmende verpakkingen, wijze van reclame maken, ontfutselen van kennis, etc.).

1777 Rb. Amsterdam (vzr.) 11 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:315 (*The Office Operators*).

1778 Rb. Noord-Nederland 8 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 (*Webcamsex.com*); Gedaagde heeft overigens weersproken dat zij trachtte te profiteren van de bekendheid van eiser en zij wees op het feit dat zij zich van het teken 'webcam-seks' bediende vanwege het beschrijvende karakter, dat goed aansluit bij het zoekgedrag van internetgebruikers.

kelijke zakelijke relatie tussen eiser en gedaagde.[1779|1780] In die gevallen bestaat geen twijfel dat de nabootsende partij bewust voor een overeenstemmende naam heeft gekozen in de wetenschap dat hij met zijn voormalig werkgever of zakenpartner in directe concurrentie gaat treden (dezelfde branche werd bediend en de contactpersonen bij de afnemers van de voormalig werkgever werden actief benaderd). Het is begrijpelijk dat men deze handelwijze als een bedenkelijke vorm van ondernemerschap ziet. Maar is het ook steeds onrechtmatig? En waar ligt dan de grens? De enkele wetenschap van het bestaan van een eerder gebruik van een evenzo beschrijvende handelsnaam, lijkt onvoldoende om als onrechtmatige bijkomende omstandigheid te kwalificeren.[1781] Tot slot zijn er nog de partijen die er geen doekjes om winden dat ze met de naamskeuze trachten te profiteren van de bekendheid van een ander, of waarbij de nabootsing evident blijkt uit de feiten. Profiteren van andermans prestatie mag tot op zekere hoogte, maar het is ook begrijpelijk dat wanneer men profiteert van de beschrijvende naam SLAAPSPECIALIST TIEL terwijl men zelf niet in Tiel actief is, het profiteren onevenredige vormen aanneemt.[1782] In een andere zaak werd relevant geacht dat niet alleen een zeer overeenstemmende handelsnaam werd gehanteerd maar tevens dezelfde (product)foto's en slogans waarmee de verwarring bij het publiek werd versterkt.[1783] Steeds ging het om gevallen waarbij overigens wel aan de eisen van artikel 5 Hnw was voldaan. Ergo, overeenstemmende namen voor gelijkaardige ondernemingen met een overlappend werkgebied met verwarring als gevolg.

Dat de lagere rechters nog zoekende zijn komt mooi tot uiting in twee vonnissen over namen van zorgverleners – MESOLOGIE ZWOLLE versus MESOLOGIE-ZWOLLE en FYSIO ROERMOND tegen FYSIO(THERAPIE) ROERMOND[1784] – welke zaken, als we op de inhoud van het vonnis afgaan, feitelijk bijzonder veel op elkaar lijken maar waar de uitkomst diametraal tegenovergesteld is. In de Zwolse zaak gaf de omstandigheid dat mogelijk medische gegevens door de identiteitsverwarring bij de verkeerde partij terecht konden komen de doorslag voor het aannemen van

1779 Rb. Gelderland 17 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6842 (*Key Light/We Light*); Rb. Noord-Holland 4 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5667 (*Brandwacht Huren*). Hoewel de rechtbank overwoog dat de identieke aard van de beide ondernemingen, het gelijke doelpubliek en de gelijke naam die alle elementen van de oudere naam overneemt, geen bijkomende omstandigheden zijn, en dat evenmin de voorbeelden van daadwerkelijke verwarring bijkomende omstandigheden zijn, waren (i) het versturen van het WhatsApp-bericht aan brandwachten in het netwerk van eiser, (ii) het versturen van de LinkedIn-uitnodiging als eigenaar van Brandwacht Inhuren aan brandwachten in het netwerk van eiser en (iii) het opnemen van de telefoon met 'Brandwacht Huren' of 'Brandwacht Inhuren', wel bijkomende omstandigheden waarmee bewust verwarring in de hand is gewerkt met het oogmerk om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent.

1780 In paragraaf 8.15.4 beschreef ik reeds dat het gebruik van een beperkt afwijkende handelsnaam na het beëindigen van een arbeids- of handelsrelatie, in de rechtspraak ook wel eens als relevante omstandigheid wordt betrokken bij de vaststelling van (indirect) verwarringsgevaar in de toets van art. 5 Hnw.

1781 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 20 september 2019, IEF 18760 (*SGZE/SGDE*), rov. 4.22.

1782 Rb. Gelderland (vzr.) 19 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4864 (*Slaapspecialist Tiel*).

1783 Rb. Rotterdam 17 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5848 (*Luxury Bedding Company/Luxury Beds*), rov. 4.30. Het is mijns inziens overigens wel onjuist dat in rov. 4.23.2 de auteursrechtinbreuk bestaande in het gebruik van foto's ook als verwarringversterkende omstandigheid in de zin van art. 5 Hnw lijkt te worden aangemerkt. Het zou eventueel wel een bijkomende omstandigheid kunnen zijn die een zelfstandig onrechtmatigheidsoordeel ex art. 6:162 BW ondersteunt. In Rb. Midden-Nederland (vzr.) 20 september 2019, IEF 18760 (*SGZE/SGDE*), rov. 4.22 wordt de (vermoedelijke) ontlening aan de algemene voorwaarden van de eerdere gebruiker van de handelsnaam en de vermeende gelijkenissen van de websites niet als voldoende bijkomende omstandigheid aangemerkt.

1784 Rb. Limburg (ktr.) 21 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1801 (*Fysiotherapie Roermond*).

onrechtmatigheid,[1785] terwijl in Roermond het mogelijk lekken van medische gegevens als direct uitvloeisel van het niet verboden verwarringsgevaar niet onrechtmatig werd geacht. De Roermondse zaak lijkt beter aan te sluiten bij het arrest inzake *Parfumswinkel*, waar werd overwogen dat mogelijke reputatieschade als gevolg van negatieve reviews die als gevolg van de verwarring aan de verkeerde partij worden toegerekend, geen bijkomende omstandigheid vormen.[1786] Deze verschillende uitkomsten laten zien hoe subjectief ook deze beoordeling is.

In deze uitspraken is geen duidelijke lijn te ontdekken over hetgeen als bijkomende omstandigheden kwalificeert. Dat is ook het gevolg van het feit dat de analyse vertroebeld wordt doordat de onrechtmatige daadsgrondslag naast een beroep op artikel 5 Hnw wordt ingezet en deze grondslagen in zekere zin in elkaar overvloeien. In de zaken *Brandwacht Huren*, *The Office Operators*, *Fysiotherapie Roermond* en *Webcamseks.nl* lijkt sprake van een beoordeling in lijn met de misbruiktoets die A-G Van Peursem in zijn Conclusie bij *Artiestenverloningen* aanlegde,[1787] waarbij als uitgangspunt is genomen dat enkel verwarring stichten onvoldoende is en profiteren van andermans prestatie (bestaande in de naamskeuze; niet de eventuele prestatie die bestaat in het door gebruik opbouwen van onderscheidend vermogen) op zichzelf geoorloofd is. Met die toets had ik mij de uitkomst in de zaken *Mesologie Zwolle* en *Key-Light* ook anders kunnen voorstellen.

Het is evenwel de vraag of aan de mate van bijkomende omstandigheden al te hoge eisen mogen worden gesteld. Het hangt er mijns inziens geheel van af of met de nieuw gecreëerde regel slechts beoogd is om de bescherming van beschrijvende handelsnamen af te remmen of dat men beoogt om deze tekens in beginsel van bescherming uit te sluiten. In eerstbedoelde situatie is goed verdedigbaar dat minder bijkomende omstandigheden vereist zijn dan in het tweede geval, en dat voldoende is dat 'iets extra's' moet worden aangetoond naast verwarringsgevaar.[1788]

Het is zeer wel verdedigbaar dat het in de meeste van de beschreven zaken in de kern nog steeds draait om het verkrijgen van bescherming van het recht op de handelsnaam tegen verstoring van de informatie- en onderscheidingsfunctie die door die aanduiding wordt vervuld.[1789] Het is dan niet aannemelijk dat de bijkomende omstandigheden van zodanig gewicht dienen te zijn,

---

1785 Rb. Overijssel (vzr.) 12 december 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 (*Mesologie Zwolle/Mesologie-Zwolle*). De bijkomende omstandigheden die hier voldoende zijn beoordeeld voor het aannemen van een onrechtmatige daad acht ik vrij mager. Idem: Becker in zijn commentaar bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *IEF* 16539 (*Artiestenverloningen*), p. 8. Becker merkt overigens hetzelfde op over Rb. Gelderland (vzr.) 19 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4864 (*Slaapspecialist Tiel*), waar ik verdedigbaar acht dat wel weer voldoende bijkomende omstandigheden aanwezig zijn. De eventuele reputatieschade die het gevolg kan zijn van de mogelijkheid dat ten onrechte negatieve reviews van de ene onderneming aan de andere worden toegerekend, werd niet alleen als bijkomende omstandigheid, maar zelfs als bewijs van verwarringsgevaar zelve aangemerkt in Rb. Noord-Holland (ktr.) 17 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7112 (*Thuiszorg de Zonnestraal*).

1786 Zie Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 5.3.

1787 Ook in Rb. Amsterdam (vzr.) 25 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1237, *BIE* 2020, 8, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht *(Fundr)*, rov. 4.10, overweegt de voorzieningenrechter dat in het gegeven geval bijkomende omstandigheden aanwezig moeten zijn om tot onrechtmatigheid te concluderen en dat die bijkomende omstanidgheden in de sfeer van misbruik van recht behoren te liggen. Die omstandigheden waren gesteld nog gebleken.

1788 De Beer 2019, p. 138.

1789 Minder overtuigend vind ik dat bijvoorbeeld in de zaak Rb. Gelderland 17 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6842 (*Key Light/We Light*), waar de bezwaren met name bestaan in het feit dat klanten en relaties van de voormalige werkgever worden benaderd zonder dat de naam 'We-Light' evident actief wordt ingezet om bij het publiek verwarring te wekken of te versterken. Zie ook Rb. Rotterdam 17 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5848 (*Luxury Bedding Company/ Luxury Beds*).

dat zij, ook los van het handelsnaamrechtelijke aspect, zelfstandig als een onrechtmatige daad zouden kwalificeren. De bijkomende omstandigheden hoeven dus als zodanig niet een onrechtmatige daad opleveren, maar alleen tezamen met het – op zich, in het specifieke geval, geoorloofde – verwarringsgevaar tussen de (louter) beschrijvende onderscheidingstekens. De hoofdvraag dient steeds te zijn, of het gebruik van de beschrijvende handelsnaam door de latere gebruiker gebaseerd is op de beschrijvende eigenschappen van de naam of dat de naam is nagevolgd vanwege de marktpositie van de eerdere gebruiker van de handelsnaam.[1790] In het eerste geval wordt niet geprofiteerd van enige voorbehouden prestatie van de eerdere gebruiker van de naam. De keuze van de eerste gebruiker voor de beschrijvende naam is als zodanig niet het beschermen waard. De keuze van de latere gebruiker van de – eveneens – beschrijvende naam, zal mijns inziens vrijwel steeds geoorloofd zijn, zelfs indien verwarringsgevaar kan ontstaan. In het tweede geval wordt wel geprofiteerd van een prestatie van de ander. Die gedraging bestaat uit het aanhaken bij een zeker, door het gebruik in het economisch verkeer verworven bekendheid of marktpositie. Die prestatie staat los van de keuze voor de naam. Verdedigbaar is dat het navolgen van de naam en het oogmerk om verwarring te wekken of de belangen van een ander in het economisch verkeer te schaden, in het laatste geval wel een bijkomende omstandigheid zou kunnen opleveren die – ondanks het beschrijvende karakter van de naam – tot onrechtmatigheid aanleiding geeft. Zoals eerder benoemd zou in dat laatste geval ook kunnen worden betoogd dat het enkele feit dat de latere gebruiker van de beschrijvende naam komt tot de beslissing om aan te haken bij de bekendheid van de beschrijvende naam, en profijt tracht te trekken van het verwarringsgevaar, al het bewijs is dat de nagebootste handelsnaam in voldoende mate is ingeburgerd. Men denke hierbij aan de gevallen SLAAPSPECIALIST TIEL en (hetgeen eiseres stelde in) WEBCAMSEX.NL.

10.15.3. **Bijkomende omstandigheden en proceskosten**

Wanneer het in de kern nog steeds om handhaving van rechten op de handelsnaam gaat, valt te betogen dat – anders dan in de conclusie van de A-G aangehaalde uitspraken – de onrechtmatigheid die het gevolg is van de aanwezigheid van voldoende bijkomende omstandigheden, in de praktijk behoort te resulteren in een schending van artikel 5 Hnw (en dus van een schending op het recht op de handelsnaam), en niet in een separate onrechtmatige daad krachtens artikel 6:162 BW.[1791|1792] Dit heeft gevolgen voor de door de rechter uit te spreken (al dan niet volledige) proceskostenveroordeling die in het ene geval op de voet van arti-

1790 Zie hierover ook Van Nieuwenhoven Helbach in zijn annotatie bij HR 27 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AD7158, *NJ* 1987, 191 (*Holland Nautic/Decca*).

1791 Vgl. Visser in zijn annotatie bij Rb. Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 31 (*Parfumswinkel*) die de toets ziet als een rechtsverfijning van de norm van art. 5 Hnw. In vergelijkbare zin: Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28 (*Parfumswinkel*), rov. 5.6 waar wordt overwogen dat: *"Nu bijkomende omstandigheden ontbreken, zijn, [...] de op artikel 5 Hnw gestoelde vorderingen van PW niet toewijsbaar"*. Aan de andere kant overweegt het hof in rov. 3.13 dat: het welbewust vestigen in de onmiddellijke nabijheid van de fysieke winkel van een concurrent *"een bijzondere omstandigheid kan zijn waardoor artikel 5 Hnw w"*. Dit suggereert dat art. 5 Hnw 'niet in beeld is' wanneer het geschil aan de hand van bijzondere/bijkomende omstandigheden wordt beslecht.

1792 De situatie is overigens minder twijfelachtig voor de conflicten tussen een oudere handelsnaam en een jonger merk of ander onderscheidingsteken niet zijnde een handelsnaam. Dat conflict wordt beheerst door art. 6:162 BW omdat niet aan de materiële eisen van art. 5 Hnw wordt voldaan; vgl. Rb. Amsterdam (vzr.) 25 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1237, *BIE* 2020, 8, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*Fundr*), rov. 4.5.

kel 1019h Rv zal worden uitgesproken en in het andere geval aan de hand van het liquidatietarief van artikel 237 Rv.[1793|1794]

Ik ben mij bewust van het feit dat dit indruist tegen de gangbare benadering. Indien een verbod wordt opgelegd op basis van artikel 6:162 BW is voor een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv geen ruimte.[1795] Wanneer men het handelsnaamrechtelijke regime verlaat, en het heil wordt gezocht in de bepalingen betreffende de onrechtmatige daad, dan raakt ook de toepasselijkheid van de Handhavingsrichtlijn buiten beeld. De scheidslijn is evenwel dun. Ter illustratie kan gewezen worden op de *Euro-Tyre* situatie waarbij met een oudere handelsnaam wordt opgekomen tegen een jonger merk.[1796] Hoewel ook deze vordering op de voet van artikel 6:162 BW wordt ingesteld, acht ik het zeer rechtvaardig wanneer de partij die krachtens dat artikel met succes een verbodsvordering instelt, aanspraak zou kunnen maken op de volledige proceskostenveroordeling, juist ook omdat de Hnw voor dit geval tekortschiet in het bieden van de specifieke handhavingsmogelijkheid.[1797] Het voorgaande toont in ieder geval aan dat het raadzaam is om, bij een herziening van de Hnw, conflicten tussen handelsnamen en merken, of handelsnamen en andere onderscheidingstekens, die nu nog via de weg van artikel 6:162 BW worden beslecht, in de Hnw onder te brengen. Daarmee zou het eenvoudiger zijn om ook op die gevallen de Handhavingsrichtlijn van toepassing te verklaren.

10.16. **Samenvatting**

In Hoofdstuk 8 beschreef ik dat van oudsher het verschil in functie tussen het merk en de handelsnaam als één van de verklaringen wordt gezien voor het feit dat de omgang met niet-onderscheidende tekens in het merkrecht en handelsnaamrecht danig van elkaar verschilt. Uit deel 1 van dit hoofdstuk blijkt evenwel dat merk en handelsnaam in de loop der jaren steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid. Een belangrijke ontwikkeling in dat kader is dat het vanaf 1987 mogelijk werd om dienstmerken te registreren. Het is in de praktijk vaak bijzonder lastig om een onder-

---

1793 In Rb. Overijssel (vzr.) 12 december 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 (*Mesologie Zwolle/Mesologie-Zwolle*) werd een proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv uitgesproken. Idem in Rb. Rotterdam 17 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5848 (*Luxury Bedding Company/Luxury Beds*) hoewel de rechtbank daar in principe de voorkeur lijkt te geven aan de verwarringsgevaartoets en niet aan de bijkomende omstandighedentoets. *Anders*: Rb. Gelderland 17 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6842 (*Key-Light*); Rb. Gelderland (vzr.) 19 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4864 (*Slaapspecialist Tiel*); Rb. Noord-Holland 4 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5667 (*Brandwacht Huren*). Zie ook De Beer 2019, p. 138.

1794 Indien de eisende partij aan haar verbodsvordering zowel art. 5 Hnw als art. 6:162 BW ten grondslag legt, en het verbod wordt toegewezen op grond van art. 6:162 BW, zal de gedaagde in de regel worden beschouwd als de overwegend in het ongelijk gestelde partij, ook al heeft deze gewonnen op het handelsnaamrechtelijke deel van de zaak. Er is echter ook rechtspraak bekend waarin de proceskosten worden gecompenseerd of zelfs – hetgeen onjuist is – de gedaagde partij die een verbod ex art. 6:162 BW kreeg opgelegd, aanspraak kon maken op de proceskosten ex art. 1019h Rv. Zie Vrendenbarg 2018, p. 190.

1795 Vgl. voor het geval dat het onderscheidingsteken van de eisende partij niet als handelsnaam van een onderneming werd gekwalificeerd en om die reden geen toewijzing van de volledige proceskosten volgde: Hof 's-Gravenhage 18 november 2008, IEPT20081118 (*Juridisch Loket*).

1796 HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (*Euro-Tyre*). De Hoge Raad wees de proceskosten ex art. 1019h Rv toe.

1797 Ik ben mij er overigens van bewust dat art. 1019 Rv in zijn huidige vorm in de weg staat aan het verwezenlijken van mijn rechtvaardigheidsgevoel, nu dit artikel met zoveel woorden bepaalt dat Titel 15 Rv alleen toepasselijk is op procedures krachtens art. 5 en 5a Hnw. Uit HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*) volgt dat in beginsel aan deze keuze van de wetgever wordt vastgehouden.

scheid te maken in het gebruik van een teken ter onderscheiding van een onderneming en het gebruik ter onderscheiding van de door een onderneming aangeboden diensten. Een en hetzelfde teken heeft in het economisch verkeer vaak zowel een handelsnaamrechtelijke als een merkenrechtelijke pet op. Wanneer het publiek het onderscheid tussen gebruik van een teken als dienstmerk en gebruik van een teken als handelsnaam in de meeste gevallen niet kan maken, is de vraag terecht of een verschillende vrijhoudingsbehoefte in het merkenrecht en handelsnaamrecht nog wel te verdedigen is.

In Hoofdstuk 9 besprak ik dat in de recente rechtspraak voor inherent niet onderscheidende, of louter beschrijvende handelsnamen een toets is gecreëerd waarbij vereist wordt dat naast verwarringsgevaar nog bijkomende omstandigheden worden bewezen teneinde aanspraak te kunnen maken op een verbod. Daarmee wordt invulling gegeven aan een vrijhoudingsbehoefte in het handelsnaamrecht.

In dit hoofdstuk heb ik de achtergrond van de bijkomende omstandigheden toegelicht. De eis van bijkomende omstandigheden die in de recente handelsnaamrechtelijke rechtspraak aan het oppervlak is gekomen, is niet afkomstig uit het handelsnaamrecht. Voor de achtergrond van deze toets moet worden gekeken naar het leerstuk van de onrechtmatige daad als invulling van de bescherming tegen oneerlijke mededinging. Artikel 6:162 BW heeft van oudsher een belangrijke rol gehad als aanvullend beschermingsregime naast de Hnw. Het regime van de Hnw bevat namelijk geen volledige bescherming van de handelsnaam. De wet maakt het bijvoorbeeld niet mogelijk om met een handelsnaam op te treden tegen een verwarringwekkend onderscheidingsteken dat geen handelsnaam is. Evenmin is het op basis van de Hnw mogelijk om op te treden tegen andere gedragingen dan verwarringwekkende gedragingen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een handelsnaam waarmee ongerechtvaardigd profijt wordt getrokken uit de oudere handelsnaam. Er bestaat mede om die reden geen negatieve reflexwerking die aanvullende bescherming via het leerstuk van de onrechtmatige daad naast de Hnw bemoeilijkt. De praktijk laat zien dat, voor de bescherming die artikel 6:162 BW biedt naast de Hnw, dezelfde voorwaarden gelden als die gelden bij toepassing van artikel 5 Hnw. Deze gedachte sluit in zekere zin aan bij de nauwe band die het handelsnaamrecht steeds gehad heeft met het mededingingsrecht. Voor beide geldt dat doelmatigheidseisen steeds een belangrijke rol spelen. De Hnw is tot stand gekomen met het doel om gedragingen uit het handelsverkeer te verbannen die als oneerlijke mededinging gelden. In zekere zin vormt de Hnw een invulling van zorgvuldigheidsnormen die tevens de eerlijke mededinging beogen te verzekeren. Wat de bijkomende omstandigheden zijn die nodig zijn om toch tot onrechtmatigheid te concluderen in een geschil tussen twee (louter) beschrijvende handelsnamen is nog niet helder. Vooralsnog lijkt het mij passend om bij het beoordelen van de vraag of sprake is van bijkomende omstandigheden, te kijken naar de kwade intenties van de nabootser c.q. de latere gebruiker van de louter beschrijvende handelsnaam.

De vraag welke gedragingen als vormen van oneerlijke mededinging kwalificeren zijn evenwel sterk tijd- en plaatsgebonden. Wat in 1921 oneerlijk en onrechtmatig werd geacht is in 2020 niet noodzakelijkwijs eveneens oneerlijk en onrechtmatig. Wanneer het economisch speelveld, de marktperceptie en de functie van de handelsnaam grote veranderingen doormaken, kan de conclusie gerechtvaardigd zijn dat de aanvankelijke uitgangspunten niet langer houdbaar zijn. In het bijzonder de omstandigheid dat de handelsnaam steeds meer als een uitsluitend recht van intellectuele eigendom wordt gekwalificeerd (zoals in Hoofdstuk 6 besproken) ten behoeve van

één partij en veelal niet ten behoeve van alle deelnemers in het economisch verkeer (Hoofdstuk 5), en het feit dat plaatselijke handel heeft plaatsgemaakt voor landelijke of zelfs grensoverschrijdende ondernemingsactiviteiten, waarbij ook nog eens vaak gekozen wordt voor weinig onderscheidende namen (Hoofdstuk 8), maken dat aanleiding kan bestaan om de betrokken (fundamentele) belangen weer – opnieuw – met elkaar in harmonie te brengen. Die harmonie kan mijns inziens voor een groot deel hersteld worden door de bescherming van beschrijvende, niet-onderscheidende handelsnamen te beperken. Dat kan, zoals in Hoofdstuk 8 beschreven, met het huidige wettelijk systeem, door het verwarringsbegrip op een normatieve wijze toe te passen en de tegenover elkaar staande belangen tegen elkaar af te wegen. Het kan ook door een onderscheid te maken in de functies die de handelsnaam vervult (enerzijds de identificatiefunctie in het algemeen belang, waarbij een vrijhoudingsbehoefte niet in het algemeen belang is, en de onderscheidingsfunctie waar een vrijhoudingsbehoefte beter op haar plaats is) maar het kan ook door bij (louter) beschrijvende handelsnamen naast verwarringsgevaar ook nog bijkomende omstandigheden te verlangen (Hoofdstuk 9).

Deze laatste benadering werd al geruime tijd gehanteerd bij conflicten op de voet van artikel 6:162 BW tussen twee beschrijvende onderscheidingstekens die geen van beide handelsnamen zijn, maar deze toets heeft nu ook zijn weg gevonden naar het handelsnaamrecht. Het is echter de vraag of die toets ook past in het huidige systeem van de Hnw. Ik meen van niet. De toets volgt niet uit de wet, aangezien de wet enkel verwarringsgevaar vereist. De toets past bovendien niet bij de kwalificatie van de handelsnaam als recht van intellectuele eigendom dat een bepaalde, wettelijk gesanctioneerde gedraging, aan nadere buitenwettelijke eisen wordt onderworpen om tot een oordeel omtrent de rechtmatigheid van het intellectuele eigendomsrecht te komen. De ratio van de toets spreekt mij evenwel aan. Door voor louter beschrijvende handelsnamen te verlangen dat naast verwarring bijkomende omstandigheden worden aangevoerd om onrechtmatigheid van de nabootsing aan te kunnen nemen, wordt in zekere zin tegemoetgekomen aan de belangen van derden om vrijelijk gebruik te kunnen maken van beschrijvende tekens. Tevens komt deze toets tegemoet aan de wens om niet zonder rechtvaardiging ruime monopolies te creëren voor de partij die als eerste een beschrijvende naam kiest. Om de aanpak in de wet in te passen, zijn echter wezenlijke aanpassingen van het wettelijk systeem nodig. Die zullen in het volgende hoofdstuk (Hoofdstuk 11) worden besproken.

11. Synthese en alternatieven

11.1. Synthese

In de inleiding van dit onderzoek is de volgende hoofdvraag van het onderzoek geformuleerd:

> *"Sluit de Handelsnaamwet in zijn huidige vorm aan bij de behoeften van het huidige maatschappelijke- en het handelsverkeer of is een aanpassing of hervorming van het wettelijke systeem wenselijk?"*

In de voorgaande hoofdstukken is de stand van het handelsnaamrecht in Nederland op verschillende deelgebieden beschreven. Mede op basis van historische uitgangspunten en een eeuw aan rechtspraak is in vrijwel elk hoofdstuk in meer of mindere mate gesignaleerd dat, hoewel de tekst van de Hnw nagenoeg ongewijzigd is gebleven, de toepassing van de wet met de jaren wel is gewijzigd: Begrippen worden anders ingevuld dan in de beginjaren van de Hnw, bepaalde wettelijke vereisten worden strikter of juist minder strikt toegepast dan voorheen, en nieuwe, soms buitenwettelijke criteria hebben het licht gezien.

De tekst van de Handelsnaamwet is op zichzelf vrij helder. De rechtsonzekerheid ontstaat met name daar waar rechters aanleiding zien om, wanneer wetswijzigingen uitblijven, opnieuw positie te bepalen om zo in de pas te blijven lopen met ontwikkelingen in het economische verkeer, en tot een uitkomst te komen die in overeenstemming is met het in de maatschappij heersende rechtsgevoel. Het uiteindelijke doel is om constant te komen tot een toetsingskader dat het resultaat is van een gebalanceerde afweging van de betrokken belangen. Wanneer gemeend wordt dat de rechtvaardige uitkomst niet (meer) via de gebaande paden kan worden bereikt, zal de rechter op enig moment aanleiding zien om beslissingen te nemen die afwijken van de geijkte opvattingen. Wanneer deze beslissingen door andere rechters in het land worden overgenomen, komt een proces op gang waarbij afstand wordt genomen van bestaande conventies en langzamerhand nieuw recht wordt gerealiseerd. Dat is ook gebeurd in het handelsnaamrecht. In sommige gevallen heeft dit (inmiddels) geresulteerd in een nieuwe, bestendige lijn in de rechtspraak. In andere gevallen bevindt het handelsnaamrecht zich nog middenin een transitieproces. Die fase biedt vanzelfsprekend weinig rechtszekerheid, hetgeen onwenselijk is, maar aan de horizon ligt hopelijk een uitkomst in het verschiet die breed op goedkeuring kan rekenen.

Dat de zoektocht naar een rechtvaardig en gebalanceerd handelsnaamrecht op dit moment in volle gang is lijdt geen twijfel. Dit is (momenteel) het meest prominent zichtbaar in de discussie over de bescherming(somvang) van (louter) beschrijvende handelsnamen. Waar van oudsher als uitgangspunt heeft gegolden dat voor het verkrijgen van een handhaafbaar recht op de handelsnaam geen onderscheidend vermogen is vereist, en dat in het kader van de handhaving het enige relevante criterium is of twee tegenover elkaar staande handelsnamen verwarring met elkaar kunnen wekken, is men er inmiddels niet meer zo zeker van of dat nu werkelijk rechtvaardig is.

Hoewel de directe aanleiding voor dit proefschrift lag in de discussie over de bescherming van beschrijvende handelsnamen, omvat het resultaat van dit proefschrift meer dan alleen dat onderwerp. Wanneer op enig moment de zoektocht naar rechtvaardigheid binnen een specifiek handels-

naamrechtelijk vraagstuk wordt geopend, biedt dat ook ruimte om andere aspecten van het handelsnaamrecht onder de loep te leggen. Het vraagstuk wat rechtens is ten aanzien van (louter) beschrijvende handelsnamen staat dan ook niet op zichzelf. Deze vraag kan niet worden beantwoord zonder ook het grotere handelsnaamrechtelijke plaatje in kaart te brengen en door opnieuw plaats te bepalen binnen het rechtssysteem. Waarom bieden we bescherming aan de gebruiker van een handelsnaam? Uiteraard moet bij het beantwoorden van die vraag gekeken worden naar de bedoelingen van de wetgever bij de totstandkoming van de Handelsnaamwet. Echter, we mogen ons ook niet blindstaren op wat een eeuw geleden is overwogen.

In de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de achtergrond en oorspronkelijke ratio van het wettelijk kader. Tevens is stilgestaan bij de vraag hoe de verschillende regels worden toegepast in de hedendaagse rechtspraktijk. In sommige gevallen heeft dit geresulteerd in een kritische bespreking van de huidige stand van het recht. De kritiek vindt in hoofdzaak zijn grondslag in mijn opvatting dat in de handelsnaamrechtelijke rechtspraktijk soms te veel is vastgehouden aan klassieke uitgangspunten terwijl in andere gevallen juist te gemakkelijk een weg in wordt geslagen die niet uit de wet of wetsgeschiedenis volgt. De in de verschillende hoofdstukken ingenomen standpunten worden in dit hoofdstuk beknopt herhaald. Deze standpunten zullen mij leiden tot de conclusie dat de hoofdvraag ontkennend moet worden beantwoord:

> *"De Handelsnaamwet sluit, in zijn huidige vorm niet aan bij de behoeften van het huidige maatschappelijke- en het handelsverkeer"*

Aan het slot van dit onderzoek past het, mede in het licht van deze vaststelling, om stil te staan bij de uitdagende vraag: 'Hoe moet het dan wel?'.

11.2. De gesignaleerde problemen en de daaruit te trekken conclusies

11.2.1. De oorspronkelijke doelstelling (Hoofdstukken 2 en 3)

De handelsnaam vormde een eeuw geleden een belangrijk identificatiemiddel maar was tevens een informatieverschaffer. Het economisch verkeer, en in het bijzonder de informatie over de identiteit en andere kenmerken van de (bedrijfsvoering van) ondernemingen, was nog niet zo transparant. Er bestond niet eens een handelsregister. De handelsnaam waaronder een onderneming handeldreef, vormde de primaire bron van deze informatie en bepaalde daarmee in belangrijke mate de zakelijke identiteit van de onderneming.

Voor de komst van de Hnw bood de wetgeving geen specifieke bescherming aan handelsnamen. Wanneer in de rechtspraak aan de handelsnaam bescherming werd geboden tegen vormen van oneerlijke concurrentie, dan gebeurde dat via het leerstuk van de onrechtmatige daad. Het ging vaak om de evident misleidende gevallen van handelsnaamgebruik of situaties waarbij (mede) door gebruikmaking van een zekere handelsnaam getracht werd op oneerlijke wijze profijt te trekken uit de reputatie van een andere onderneming. Structureel betrof het gedragingen die in het bedrijfsleven als oneerlijk werden gezien. De juridische situatie was voor rechtzoekenden echter weinig zeker. Dat kwam mede doordat het leerstuk van de onrechtmatige daad gedurende een zekere periode zeer strikt werd toegepast. Gevallen waar het handelen niet strijdig was met een recht of een wettelijke plicht, maar hooguit met een maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht

werden niet gedekt door het leerstuk van de onrechtmatige daad. Met de komst van de Hnw werd aan die onzekerheid een einde gemaakt.[1798] De Hnw had niet tot doel om het inhoudelijke speelveld wezenlijk te wijzigen. In wezen omvatte de wet een selectie van verbodsbepalingen voor gedragingen die men voor die tijd ook al ontoelaatbaar achtte, en die al geregeld via de weg van de onrechtmatige daad werden verboden.

Het doel van de Hnw was om een solide economisch speelveld te creëren, ontdaan van oneerlijke handelspraktijken. Dat werd van belang geacht voor de internationale handelspositie van Nederland maar bovenal werd gemeend dat dit de belangen van alle partijen die actief waren in het Nederlandse handelsverkeer dienden. Gemeend werd dat een dergelijk solide speelveld kon worden gerealiseerd door misleidend en verwarringwekkend gebruik van handelsnamen zoveel mogelijk uit te bannen. De wetgever zag de mogelijkheid van de eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam om op te treden tegen een latere gebruiker van een gelijke(nde) handelsnaam als een kernbelang van de wet, maar zeer nadrukkelijk kwam ook naar voren dat het algemeen belang en de openbare orde in belangrijke mate door de Hnw werden gediend. Dat gold voor de verbodsbepalingen die misleiding ten aanzien van de handelsnaam beoogden te voorkomen, maar toch ook voor het verbod op het voeren van een verwarringwekkende handelsnaam.

Het uitgangspunt van de wetgever was dat het handelsverkeer niet vroeg om het toekennen van een uitsluitend recht aan de eerste gebruiker van een handelsnaam. De onderbouwing van dat uitgangspunt was wellicht niet geheel sluitend, maar de gedachte was dat het mogelijk moest zijn dat meerdere partijen in Nederland dezelfde handelsnaam konden voeren, zolang zij niet met elkaar in botsing kwamen. Die botsing was onbestaanbaar wanneer de gelijke handelsnamen voor geheel verschillende ondernemingsactiviteiten werden gebruikt of in verschillende, niet-overlappende delen van het land. De plaatselijkheid van het handelsnaamgebruik was in het handelsverkeer van begin twintigste eeuw een belangrijk uitgangspunt. De wetgever wilde verzekeren dat ingrijpen in de vrijheid van handelen – en de vrijheid om een eigen handelsnaam te kiezen – alleen op haar plaats was, in geval van een botsing die in het handelsverkeer niet geduld kon worden. Alleen indien een solide handelsverkeer niet kon worden geborgd, was ingrijpen gewenst. De verbodsbepalingen in de Hnw bepaalden de grenzen van het toelaatbare. De wettelijke regeling was in balans en hield rekening met de belangen van alle betrokkenen.

11.2.2. Het ondernemingsbegrip wordt opgerekt en niet-traditionele handelsnamen winnen aan terrein (Hoofdstuk 4)

De Hnw legt uitsluitend beperkingen op aan handelsnamen; namen waaronder ondernemingen worden gedreven en waarmee ondernemingen in het economisch verkeer worden geïdentificeerd. Vanaf de inwerkingtreding van de Hnw werd voor de definitie van het begrip 'onderneming' een koppeling gemaakt met de Handelsregisterwet. De bedrijfsmatige activiteiten die als onderneming in de zin van de Handelsregisterwet golden, waren ook steeds ondernemingen in de zin van de Hnw. Het gevolg was dat kleine kooplieden buiten de werking van de Hnw vielen. Ook activiteiten die van oudsher als *beroeps*beoefening werden gekwalificeerd vielen buiten de boot. De reden was

1798 Alsook door het arrest van de Hoge Raad van 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776, *NJ* 1919, 161, m.nt. Molengraaff (*Lindenbaum/Cohen*).

dat bij dergelijke beroepen het persoonlijke karakter van de – veelal – dienstverlening voorop stond en niet het *bedrijfs*matige karakter.

In de afgelopen eeuw is het bedrijfsleven zodanig veranderd dat ook bij de beroepsbeoefenaars – denk aan advocaten, onderwijzers, accountants – het persoonlijke karakter van de activiteit steeds meer op de achtergrond is geraakt en het uitgangspunt is dat deze activiteiten op bedrijfsmatige wijze en in een organisatorisch verband worden uitgeoefend. Het onderscheid tussen bedrijf en beroep speelt tegenwoordig vrijwel geen rol meer.

De vraag wanneer een bepaalde aanduiding als een naam van *een onderneming* in de zin van de Hnw kwalificeert, blijft geregeld opkomen. Onder andere bestaan vraagtekens bij de relevantie van de eis van een winstoogmerk. Hoewel volgens de rechtspraak van de Hoge Raad vereist wordt dat een dergelijk winstoogmerk bestaat om als onderneming in de zin van de Hnw te kwalificeren, is zichtbaar dat, in lijn met het mededingingsrecht en het merkenrecht, een steeds ruimere uitleg aan het ondernemingsbegrip wordt gegeven. Kort en wel komt het erop neer dat wanneer de gebruiker van een naam, onder die naam activiteiten in het economisch verkeer verricht, bescherming tegen verwarringwekkende gedragingen op haar plaats wordt geacht. Het bestaan van een winstoogmerk is dan wel een relevante omstandigheid maar niet altijd meer een noodzakelijke voorwaarde om als onderneming te kwalificeren. Of die bescherming vervolgens wordt geboden via de Hnw of via een andere wettelijke grondslag (zoals bv. het leerstuk van de onrechtmatige daad) dat verschilt naar gelang de omstandigheden van het geval.

De functie van de handelsnaam is anders dan een eeuw geleden. Waar de handelsnaam aanvankelijk enkel een middel ter identificatie van de onderneming en van de eigenaar van de onderneming was, is de handelsnaam in de loop der jaren veel meer gaan fungeren als onderscheidingsmiddel en als drager van goodwill. De naam wordt actief ingezet in de communicatie met het publiek om zo bestaande klanten te informeren maar vooral ook om nieuwe klanten te werven en te wijzen op het product- en dienstenaanbod en de (online en offline) vindplaats van de onderneming. Daar waar de onderneming actief is als dienstverlener worden onderneming en dienst door het publiek vaak onder dezelfde noemer aangeduid. Er vindt in zekere zin een vereenzelviging plaats tussen het teken ter onderscheiding van diensten en van de handelsnaam van de onderneming die de diensten aanbiedt. De functie van de handelsnaam gaat voor een belangrijk deel gelijkenis vertonen met de functie van merkrechten. Echter, identiek zijn ze nog niet. De handelsnaam blijft nog steeds zijn identificatiefunctie vervullen. Deze functie moet worden gezien als het niet-wervende gebruik van de handelsnaam ter duiding van de zakelijke identiteit van de onderneming. Bij uitstek wordt deze functie vervuld door de in het handelsregister geregistreerde naam van de vennootschap of (rechts)persoon die de onderneming drijft. Waar de bescherming van de onderscheidingsfunctie in hoofdzaak het belang van de gebruiker van de handelsnaam dient, dient de identificatiefunctie vooral het algemeen belang. Het stelt het brede publiek in staat om te verifiëren met wie zij zakelijke betrekkingen aangaan. Overigens moet opgemerkt worden dat Nederland als één van de weinige landen in Europa de vennootschapsnaam en de handelsnaam op dezelfde wijze benadert.

Om te kunnen spreken van een handelsnaam is vereist dat onder die naam een onderneming wordt *gedreven*. Niet geheel duidelijk is of dat een bepaalde regelmaat of duurzaamheid van het gebruik in het economisch verkeer verlangt. Mijns inziens mogen aan de mate van duurzaamheid

van het gebruik van de handelsnaam geen hoge eisen worden gesteld. Dat past enerzijds het beste bij de rechtspraak van de Hoge Raad waarin onder meer aan handelsnamen in de voorbereidende fase bescherming wordt verleend. Anderzijds is een lage eis voor rechtscheppend gebruik van belang omdat alleen namen die als handelsnamen kwalificeren onderworpen zijn aan de verbodsbepalingen van de Hnw. Alleen handelsnamen kunnen misleidend zijn en alleen handelsnamen kunnen worden verboden omdat zij verwarringwekkend overeenstemmen met een andere handelsnaam. Die lage eis voor rechtscheppend gebruik mag mijns inziens evenwel niet betekenen dat met een dergelijke naam ook steeds kan worden opgetreden tegen overeenstemmende handelsnamen. Om handhavend te kunnen optreden tegen andere handelsnamen, is vereist dat de handelsnaam een beschermenswaardige bekendheid heeft verworven. Overigens geldt voor de vennootschapsnaam van ondernemingen dat er in de rechtspraak vanuit wordt gegaan dat sprake is van het drijven van een onderneming onder die naam voor zover de naam conform de wet wordt gebruikt.

11.2.3. De keuze voor handelsnamen wijzigt door geografische uitbreiding van de handel en door de komst van het internet (Hoofdstuk 4)

De keuze van de handelsnaam is in de afgelopen eeuw aanzienlijk gewijzigd. Hoewel slechts weinig wettelijke beperkingen bestonden voor de keuze van de handelsnaam – het uitgangspunt is steeds de firmavrijheid geweest –, was het oorspronkelijke uitgangspunt dat handelsnamen werden gevormd door de familienaam van de eigenaar van de bedrijfsvoering, al dan niet gecombineerd met een aanduiding die de ondernemingsactiviteit of de vestigingsplaats beschreef. Met de jaren is de keuze veranderd. Mede als gevolg van het feit dat handel steeds minder vaak lokaal, maar overwegend nationaal of internationaal plaatsvond, werd de familienaam (en eventueel de commerciële familiehistorie) vaak in mindere mate een kwaliteitskenmerk met commerciële waarde voor de onderneming. Vaker werd gekozen voor fantasienamen of namen die een internationaal karakter gaven aan de naam en aan de onderneming.

Ook korte, (volledig) beschrijvende handelsnamen wonnen aan populariteit. De komst van het internet met zijn domeinnamen, en de uitbreiding van het handelsverkeer naar het wereldwijde web, vormen in belangrijke mate de katalysator voor deze groeiende populariteit. Het internet is voor een grote groep bedrijven de primaire handelsmarkt geworden. Er worden bedrijven gestart die geen fysieke winkel exploiteren maar die hun waren en diensten alleen nog maar via het internet aanbieden. Ondernemingen die niet actief zijn op het internet zijn bijna uitgestorven. Met minder middelen en mankrachten dan vroeger kan een geografisch haast onbegrensd territoir worden bereikt. Door de lage kosten wordt het ook een stuk laagdrempeliger om een onderneming te starten. De hoofdregel is een onderneming met landelijke dekking geworden, de plaatselijke onderneming is de uitzondering.

Deze ontwikkeling heeft grote impact gehad op het handelsverkeer. Hoewel de domeinnaam als zodanig in beginsel niet kwalificeert als een handelsnaam, maar als online vindplaats, kan het gebruik van de domeinnaam wel snel als gebruik als handelsnaam kwalificeren als achter die domeinnaam een zakelijke website actief is. Uiteindelijk bepaalt de inhoud van de website achter het domein of de domeinnaam (mede) als handelsnaam wordt gebruikt. Generieke, of van huis uit louter beschrijvende domeinnamen zoals <BLOEMEN.NL> of <KLEDING.NL>, zijn populair. De waarde bestaat er mede in dat een domeinnaam, binnen een specifieke extensie, slechts één keer kan worden vergeven. Hoewel de generieke term weinig onderscheidend is, is de domein-

naam toch uniek vanwege het feitelijke monopolie die ontstaat door de systematiek van het internet. Dat feitelijke monopolie staat haaks op het handelsnaamrechtelijke uitgangspunt dat meerdere partijen in het land dezelfde naam moeten kunnen gebruiken zolang zij elkaar niet in de weg zitten. Zelfs wanneer de domeinnaam wordt gebruikt voor een onderneming die zijn waren en diensten slechts in een beperkte regio aan de man brengt, laat de inbezitneming van de domeinnaam vrijwel geen ruimte voor andere spelers om het handelsverkeer onder die – zelfde of gering afwijkende – handelsnaam te betreden.

Het online handelsverkeer en het offline handelsverkeer zijn met elkaar verweven geraakt. De handelsnaamrechtelijke bepalingen die van oudsher op het handelsverkeer toepasselijk zijn, worden ongewijzigd toegepast op het online handelsverkeer. Het is de vraag of dat passend is. De wijze waarop het publiek kennisneemt van online handelsnamen en offline handelsnamen kan verschillend zijn en andere factoren kunnen een rol spelen bij de vraag of het publiek meent dat een zekere aanduiding fungeert als handelsnaam of niet. Ook de wijze waarop de onderneming met de (domein)naam naar buiten treedt kan van geval tot geval verschillen. Het speelveld wordt complexer.

11.2.4. Het afnemende belang van bescherming tegen misleidende handelsnamen en de bescherming van het algemeen belang (Hoofdstuk 5)

Het doel van de Hnw was om verwarring en misleiding van het publiek te voorkomen. Het was evident dat de Hnw niet alleen bescherming bood aan de gebruiker van een handelsnaam, maar ook aan het brede publiek. Juist in het algemeen belang diende men ervoor te zorgen dat geen onduidelijkheid bestond over de identiteit van de ondernemingen die in het economisch verkeer actief zijn. Artikelen 3 en 4 Hnw bevatten twee verbodsbepalingen die onduidelijkheid omtrent de identiteit van de eigenaar en de rechtsvorm van de onderneming beogen te voorkomen. Echter, ook de belangrijkste bepaling uit de Hnw, artikel 5, werd geacht het algemeen belang te dienen. Later is met artikel 5b Hnw een meer algemeen misleidingsverbod in de wet opgenomen.

De verbodsbepalingen vormen een vastlegging van de oneerlijke en misleidende gedragingen die rond het jaar 1900 het meest voorkwamen in het Nederlandse handelsverkeer. Ten tijde van de totstandkoming van de Hnw werd het economisch gedrag van het publiek mede beïnvloed door de persoon van de eigenaar of door de rechtsvorm van de onderneming. Het publiek zou eerder in zee gaan met een kapitaalkrachtige onderneming en een ondernemer die zijn strepen in de handel al verdiend had, dan met een nieuwkomer zonder staat van dienst. Artikelen 3 en 4 Hnw bepalen echter niet dat de verbodsbepalingen pas dan toepasselijk zijn wanneer het economisch gedrag van het publiek kan worden beïnvloed door de onjuistheid in de handelsnaam. De rechtspraak laat ook niet zien dat die eis in de praktijk wordt gesteld. Die eis wordt voor toepasselijkheid van het in 1954 ingevoerde artikel 5b Hnw wel gesteld. Het verschil in benadering kan mogelijk worden verklaard doordat artikelen 3 en 4 Hnw mede hun grondslag vinden in de algemene opvatting dat het hanteren van een handelsnaam die een verkeerde indruk gaf omtrent de rechtsvorm of eigendom altijd strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken, of het publiek nu werkelijk misleid wordt of niet.

Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de in artikelen 3 en 4 Hnw expliciet verboden handelsnamen in het hedendaagse handelsverkeer niet langer uitwassen van de firmavrijheid vormen die zich in de praktijk veelvuldig voordoen. Daarbij komt dat, zelfs wanneer het publiek al in een

onjuiste veronderstelling verkeert over de eigendom of rechtsvorm, dat over het algemeen geen essentiële omstandigheid zal vormen die het economisch gedrag van hen bepaalt. Daarmee komt de vraag op of, uitgaande van het uitgangspunt van firmavrijheid, aan de in artikel 3 en 4 Hnw neergelegde specifieke verboden in het huidige rechtsverkeer nog wel behoefte is. Wanneer het economisch gedrag door de onjuistheid niet werkelijk beïnvloed wordt, is de resterende rechtvaardiging in hoofdzaak dat het gebruik van onjuiste terminologie omtrent eigendom of rechtsvorm gewoonweg onder geen beding geduld kan worden. Dit valt echter – voor zover de handelsnaam wordt ingezet als onderscheidingsteken met een publicitaire functie – niet goed te rijmen met het feit dat voor andere onjuistheden in de handelsnaam, wél de verhoogde materialiteitseis van artikel 5b Hnw geldt.

De rechtspraak laat zien dat het aantal geschillen waarin de rechter in de afgelopen drie decennia heeft aangenomen dat een handelsnaam misleidend is, welhaast op de vingers van één hand te tellen is. Er lijken twee belangrijke aanleidingen te zijn voor deze ontwikkeling. Allereerst kiezen kwaadwillenden er minder vaak voor om het publiek op het verkeerde been te zetten op basis van een gekozen handelsnaam. Het publiek wordt slimmer en heeft meer informatie tot haar beschikking waardoor zij minder eenvoudig misleid wordt. Bewuste misleiding op basis van de handelsnaam – of het nu gaat om het vermelden van een rechtsvorm in strijd met de waarheid of om een onware identiteit – zal dan ook niet erg vaak lonen. De gevallen van misbruik van identiteit, zoals in het geval van acquisitiefraude, bestaan natuurlijk nog wel. In de gepubliceerde rechtspraak ben ik echter geen gevallen tegengekomen waarbij deze vorm van fraude met een beroep op de artikelen 3, 4 en 5b Hnw wordt verboden.

Een andere reden waarom gevallen omtrent misleidende handelsnamen niet aan de rechter worden voorgelegd is dat de Hnw in de praktijk steeds meer het belang van de eerdere gebruiker van een handelsnaam is gaan dienen en steeds minder vaak het algemeen belang van het brede publiek. In het verleden werd deze taak ondergebracht bij het Openbaar Ministerie en – later – de Kamer(s) van Koophandel. Het OM en de KvK zien evenwel op dit punt niet langer een taak voor zichzelf weggelegd. Handhaving van de naleving van de Hnw is een private aangelegenheid. De bepalingen van de Hnw worden alleen nog ingeroepen door partijen die met elkaar wedijveren in het economisch verkeer. Hoewel de handelsnaam nog steeds van groot algemeen belang is, is dat zeker niet te zien in de handhavingspraktijk. Bij de vraag of een zekere handelsnaam rechtmatig wordt gevoerd, speelt het algemeen belang niet langer een rol. Het gaat slechts om de belangen van concurrenten tegenover elkaar. De belangen van derden spelen vandaag de dag bij de handhaving van de bepalingen van de Hnw nog maar een beperkte rol. Hun rol is in het handelsnaamrechtelijke speelveld op de achtergrond geraakt, terwijl deze in het verleden actief werd gewaarborgd. Deze conclusie is van belang voor het antwoord op de vraag wat men met het opleggen van een verbod beoogt te beschermen. Als men beseft dat in conflictsituaties vrijwel uitsluitend het belang van de eerste gebruiker van de handelsnaam nog telt (hoewel dat belang parallel kan lopen met het algemeen belang), en de belangen van andere spelers op de markt ernstig belemmerd kunnen worden – bijvoorbeeld concurrenten die op dezelfde markt actief zijn – dan is het cruciaal om ook rekenschap te geven van laatstgenoemde belangen, en om ervoor zorg te dragen dat geen onevenredigheid komt te bestaan tussen hun respectievelijke juridische posities.

Ik acht het verdedigbaar om hier een onderscheid te maken tussen vennootschapsnamen, althans de namen van (rechts)personen die de onderneming drijven en onder welke naam de onder-

nemingen in het handelsregister zijn ingeschreven, en andere handelsnamen. De benadering voor de handelsnamen die hun onderscheidingsfunctie vervullen zou op één lijn gesteld moeten worden met artikel 5b Hnw. Voor alle mogelijke onjuistheden in de handelsnaam geldt dan de eis dat zij misleidend zijn wanneer de onjuistheid het economisch gedrag van het publiek kan beïnvloeden. Dat betekent niet dat de onjuistheid omtrent de rechtsvorm of de eigendom van de onderneming niet langer verboden kan worden. Het betekent wel dat een dergelijke onjuistheid niet onder alle omstandigheden onrechtmatig en verboden is. Voor de vennootschapsnamen daarentegen is het gerechtvaardigd om een striktere benadering te hanteren. De naam waaronder de onderneming in het handelsregister is ingeschreven dient in hoofdzaak het algemeen belang en zorgt voor rechtszekerheid. Voor andere marktpartijen die overwegen om een zakelijke relatie met de onderneming aan te knopen, mag geen ruis bestaan over de identiteit van de onderneming. Die identiteit omvat ook de rechtsvorm van de vennootschap die de onderneming drijft.

11.2.5. De kwalificatie van het recht op de handelsnaam als subjectief recht, als uitsluitend recht en als recht van intellectuele eigendom (Hoofdstuk 6)

Het recht op de handelsnaam vormde onderdeel van het eerste grote internationale verdrag over industriële eigendom in 1883; het Unieverdrag van Parijs. Toch bleef – zo volgt ook uit de handelsnaamrechtelijke literatuur – lange tijd onduidelijk of het recht op de handelsnaam werkelijk kwalificeerde als een recht van intellectuele eigendom in eigenlijke zin.

De grondslag voor de bescherming van het recht op de handelsnaam ligt niet in het feit dat de keuze voor een handelsnaam een beschermenswaardige prestatie is die beloning verdient. Hoewel de commerciële prestatie van het laden van de naam door het gebruik in het economisch verkeer het beschermen waard is, ligt de werkelijke grondslag van de bescherming – net als voor het merkenrecht – in de functie die het vervult als middel ter economische ordening. Toch wordt het recht op een ingeschreven merk structureel wel als recht van intellectuele eigendom gezien. Er bestond een aantal redenen om te twijfelen over eenzelfde kwalificatie van het recht op de handelsnaam.

Zo heeft de wetgever zich in de Memorie van Toelichting bij de Hnw expliciet uitgesproken tegen de kwalificatie van het recht op de handelsnaam als uitsluitend recht was. Deze uitspraak was in belangrijke mate gefundeerd op een enkele decennia eerder door de hooggeleerde Molengraaff geïnitieerd debat. Dit werd verder ondersteund doordat het handelsnaamrecht in belangrijke mate diende ter bestrijding van oneerlijke mededinging in het algemeen belang – meer nog dan het merkenrecht –, en de bescherming zich niet uitstrekte over heel Nederland maar alleen over de vestigingsplaats (of later, de plaats waar beschermenswaardige bekendheid bestond). Ook de vorm van de Hnw, waarbij geen 'recht' is toegekend aan de eerste gebruiker van een handelsnaam, maar waarin slechts enkele verboden worden opgesomd, draagt niet bij aan de aanname van het recht op de handelsnaam als een uitsluitend recht. Daarbij komt dat artikel 6 Hnw, de ruimte biedt voor andere partijen dan de handelsnaamgerechtigde om naleving van de Hnw af te dwingen.

De kwalificatie van een recht als subjectief recht met een uitsluitend karakter is evenwel steeds een kenmerk van intellectuele eigendomsrechten. Inmiddels – met name na de totstandkoming van het nieuw BW – moet worden aangenomen dat het recht op de handelsnaam wel degelijk kwalificeert als een subjectief recht. Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat het recht op de handelsnaam een intellectuele eigendomsrecht is. Tevens wijzen de uitlatingen van de

Nederlandse wetgever en de recente rechtspraak van de Hoge Raad erop dat het recht op de handelsnaam een uitsluitend recht is. Dit sluit aan bij een in Nederland heersend rechtsgevoel. De rechtspraktijk laat zien dat het recht op de handelsnaam steeds meer een uitsluitend recht is en niet slechts een identificatiemiddel met een economische ordeningsfunctie ten behoeve van het algemeen belang. Het is wenselijk om aan de onduidelijkheid een einde te maken en de handelsnaam definitief te erkennen als een uitsluitend recht. Dat artikel 6 Hnw ook aan anderen de mogelijkheid biedt om naleving van de wet af te dwingen, staat daaraan niet in de weg. In het bijzonder niet omdat de praktijk uitwijst dat die derden van die mogelijkheid geen gebruik maken en de bevoegdheid om een actie uit hoofde van artikel 5 of 5a Hnw te initiëren niet aan alle leden van het publiek toekomt (maar hooguit aan de hoofdgerechtigde op de handelsnaam en eventueel aan zijn licentienemers). De mogelijkheid voor derden om de rechtmatigheid van een handelsnaam aan de kaak te stellen moet zeker gehandhaafd blijven voor de bepalingen die misleiding trachten tegen te gaan.

Tegelijkertijd is het, met de vaststelling dat het recht op de handelsnaam kwalificeert als uitsluitend recht, ook belangrijk om te beseffen dat dat uitsluitend recht niet onbeperkt dient te zijn. De Hnw bevat geen beperkingen op de bescherming anders dan de beperking dat met een handelsnaam 'slechts' kan worden opgetreden tegen een andere handelsnaam wanneer verwarringsgevaar bestaat. Dat is niet verrassend, gelet op de structuur van de wet met verbodsbepalingen, maar daarmee wijkt de wettelijke regeling wel af van bijvoorbeeld het merkenrechtelijke systeem. De beperking die door een rechterlijk verbod wordt toegebracht aan de vrijheid van concurrentie, moet gelegitimeerd zijn door het doel om een economisch rechtvaardig speelveld te realiseren. Het is de vraag of het bestaan van feitelijke verwarring (of verwarringsgevaar) steeds een verbod rechtvaardigt, zoals de klassieke opvatting ons heeft geleerd. Mijns inziens is die klassieke benadering niet langer houdbaar.

11.2.6. De gebonden overdracht dient niet langer een doel en er is behoefte aan regulering van de handelsnaamlicentie (Hoofdstuk 7)

Een belangrijke eigenschap van een intellectuele eigendomsrecht is ook dat het recht overdraagbaar is. Dit vormt voor het recht op de handelsnaam een interessante kwestie. Artikel 2 Hnw beperkt de overdraagbaarheid van de handelsnaam tot die gevallen waarin naast het recht op de handelsnaam tevens de onderneming wordt overgedragen. Er is dus sprake van een gebonden overdracht. De aanleiding was dat de wetgever van mening was dat een dergelijke gebonden overdraagbaarheid in het algemeen belang was omdat daarmee mogelijk gevallen van misleiding konden worden voorkomen. De Nederlandse wetgever stond daarin niet alleen. In verscheidene omringende landen was het evenmin mogelijk om de handelsnaam los, onafhankelijk van enig ander vermogensbestanddeel, over te dragen. In Duitsland geldt die regel nog steeds. Toen de Hnw in werking trad werden reeds vraagtekens geplaats bij de doelmatigheid van de gebonden overdracht van de handelsnaam. Een solide onderbouwing van de noodzaak om overdracht van de handelsnaam alleen tezamen met de onderneming mogelijk te achten, ontbrak. Uit niets bleek dat de gebonden overdracht werkelijk het resultaat had gehad dat misleidend gebruik van de handelsnaam daarmee werd voorkomen. Desalniettemin benadrukte de regel helder dat men de handelsnaam en de onderneming met elkaar pleegde te vereenzelvigen, vergelijkbaar met de persoonsnaam van een natuurlijk persoon. Al kort na de totstandkoming van de regeling werd in de handelsnaamrechtelijke literatuur bezwaar geuit tegen het nut van deze bepaling.

De rechtspraktijk is in de loop der jaren steeds flexibeler omgegaan met de eis dat de onderneming met de handelsnaam overgedragen diende te worden. Waar aanvankelijk de eis werd gesteld dat de gehele onderneming mee over ging, werd in latere tijden genoegen genomen met een akte waaruit de overdracht van enkele wezenlijke bedrijfsactiva naast de handelsnaam bleek. In sommige gevallen volstond de overdracht van de goodwill met de handelsnaam, of de overdracht van alle IE-rechten van een onderneming. Men heeft in de praktijk de eis van artikel 2 Hnw evenwel niet volledig durven loslaten.

De mogelijkheid van de handelsnaamlicentie is niet in de wet opgenomen. Door de gebonden overdracht van de handelsnaam krachtens artikel 2 Hnw, is men vraagtekens blijven plaatsen bij de vraag hoe die licentie daarmee wetsystematisch in lijn te brengen is. Dit heeft er evenwel niet aan in de weg gestaan dat de handelsnaamrechtelijke licentie inmiddels niet meer uit het rechtsverkeer kan worden weggedacht, en deze licentie dus in de rechtspraak ook aanvaard wordt.

Hoewel men in de rechtspraktijk langzaamaan de letterlijke bewoording van artikel 2 Hnw naast zich neer is gaan leggen, bestaat een grote wenselijkheid om – ook formeel – een vrije overdraagbaarheid en het sluiten van handelsnaamrechtelijke licentieovereenkomsten mogelijk te maken. Op die manier wordt de exploitatie van de naam en de daaraan verbonden goodwill mogelijk gemaakt. Met de regulering van de licentie zou bovendien duidelijkheid geschapen kunnen worden over de positie van de licentienemer van de handelsnaam tegenover de licentiegever maar ook zijn eigen positie tegenover derden in het kader van handhaving. Hoewel in de praktijk veelal wordt geaccepteerd dat de licentienemer zelfstandig kan optreden tegen handelsnamen die verwarring wekken met de op basis van de licentieovereenkomst gevoerde handelsnaam, blijft de situatie onzeker nu enige richtinggevende wettelijke bepalingen hieromtrent ontbreken.

Wanneer afstand zou worden gedaan van de gebonden overdracht, zou dat de handelsnaam bovendien (beter) geschikt maken als voorwerp voor het vestigen van zekerheidsrechten.

In de literatuur bestaat al enkele decennia een roep om een verbetering van het IE-vermogensrecht, waarbij onder meer veelvuldig is gesproken over een Boek 9 binnen het Burgerlijk Wetboek. Hoewel het geluid dat de wettelijke regeling van het IE-vermogensrecht te wensen overlaat in zijn algemeenheid opgaat voor rechten van intellectuele eigendom, is het voor het handelsnaamrecht bij uitstek een pijnpunt. De verouderde regeling die gebaseerd is op het handelsverkeer aan het begin van de twintigste eeuw, belemmert niet alleen de handhaving van het recht tegen derden, maar vooral ook de transactiepraktijk. De gebonden overdracht belemmert ook de mogelijkheid om de handelsnaam te benutten als zekerheidsrecht. Bij een aanpassing van de wet is het van belang om hieromtrent duidelijkheid te creëren.

11.2.7. De beoordeling van het handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar is steeds meer normatief (Hoofdstuk 8)

In het handelsnaamrecht wordt de beschermingsomvang van het recht op de handelsnaam volledig bepaald door de vraag of zich bij het publiek verwarringsgevaar voordoet door het naast elkaar bestaan van twee overeenstemmende handelsnamen. Verwarring(sgevaar) is dus het hoofdcriterium bij de handhaving. Artikel 5 Hnw, dat de wettelijke vastlegging van de handhavingsbevoegdheid vormt, bevat enkele criteria die moeten worden betrokken in de beoordeling, te weten de mate van overeenstemming tussen de twee handelsnamen, de aard van de onder-

nemingsactiviteiten en de vestigingsplaats. Dit zijn niet-limitatieve voorwaarden. Uit de rechtspraak volgt dat alle omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen. Hoewel de handelsnaam uitsluitend gevormd wordt door woorden, cijfers en letters, en niet door figuratieve elementen, gaat het bij de inbreukvraag niet om een pure vergelijking van deze (woord)tekens. Ook de omstandigheden waaronder die tekens in het economisch verkeer worden gebruikt, de vormgeving, en de wijze waarop het publiek kennisneemt van de handelsnamen, kunnen een belangrijke rol spelen. Hoewel de in artikel 5 Hnw neergelegde voorwaarden niet-limitatief zijn, is overlap op de expliciet opgesomde punten in de huidige systematiek wel noodzakelijk. Als de twee tegenover elkaar staande handelsnamen gebruikt worden in geheel verschillende branches, of uitsluitend in verschillende, niet overlappende regionen in Nederland, dan is verwarringsgevaar – ook indirect verwarringsgevaar – onbestaanbaar.

Het bestaan van verwarringsgevaar moet in het handelsnaamrecht worden beoordeeld aan de hand van de perceptie van het algemene publiek, bestaande uit iedereen die met de handelsnaam in aanraking kan komen. Van oudsher was de vraag naar het bestaan van verwarringsgevaar een feitelijke vraag. Deed verwarring zich voor, dan was een verbod op zijn plaats, tenzij de verwarring eigenlijk een vorm van vergissen betrof. Met een dergelijke benadering, waarbij iedere vorm van feitelijke verwarring als onwenselijk werd aangemerkt, was het publiek immers bij uitstek gediend.

Daarmee onderscheidt de verwarringstoets in het handelsnaamrecht zich van de in het merkenrecht gehanteerde toets. Ook in het merkenrecht speelt het begrip verwarringsgevaar een rol. Echter, in het merkenrecht gaat het om een vergelijking van twee tekens waarbij de wijze waarop het ingeroepen merk in de praktijk wordt gebruikt nagenoeg irrelevant is. Voorts speelt het territoir waarin de onderscheidingstekens worden gebruikt in de merkenrechtelijke vergelijking geen rol (zolang het aangevallen teken gebruikt wordt in het gebied waar het merk geregistreerd is, zoals in de Benelux). Daarnaast wordt het bestaan van verwarringsgevaar in het merkenrecht niet aan de hand van de opvatting van het algemene publiek beoordeeld, maar aan de hand van de perceptie van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het ligt voor de hand dat dat tot verschillende uitkomsten aanleiding kan geven. Tot slot is het oordeel of verwarringsgevaar bestaat, in het merkenrecht in hoofdzaak geen feitelijke, maar een normatieve vraag. Dat volgt alleen al uit het feit dat uitgegaan wordt van een fictieve maatman. Maar ook het feit dat de wettelijke regeling een aantal beperkingen op de handhavingsmogelijkheden bevat – zoals voor de verwarring die het gevolg is van het gebruik van beschrijvende tekens of aanduidingen die elk onderscheidend vermogen missen – maakt duidelijk dat het bestaan van verwarringsgevaar normatief wordt beoordeeld.

Er is echter in de rechtspraak een duidelijke trend waarneembaar waarbij ook in het handelsnaamrecht steeds meer een normatieve benadering van het verwarringsgevaar wordt gehanteerd, waarbij niet iedere vorm van feitelijke verwarring volstaat voor een verbod. De praktijk lijkt op zoek naar een nieuwe balans van de belangen die spelen in de handelsnaamrechtelijke arena: de belangen van het publiek, van de gerechtigde tot een handelsnaam en van de concurrenten. Juist wanneer verwarring het gevolg is van de overeenstemming tussen twee handelsnamen die bestaat door het gebruik van (louter) beschrijvende woorden, wordt wel geoordeeld dat verboden verwarringsgevaar niet aan de orde is. Ook zullen rechters ervoor waken dat toepassing van artikel 5

Hnw monopolisering van taal tot gevolg zou kunnen hebben. In die gevallen kan verwarringsgevaar zich feitelijk natuurlijk best voordoen, maar wordt het onwenselijk geacht dat een verbod wordt opgelegd. Hoewel het bestaan van verwarringsgevaar in algemene zin niet wenselijk wordt geacht, is de conclusie soms dat het verwarringsgevaar dat het gevolg is van twee overeenstemmende louter beschrijvende namen, toch maar geduld moet worden. Het bestaan van verwarringsgevaar is onwenselijk, maar een te ruim monopolie die de concurrentie onevenredig belemmert is dat soms nog meer. Dat geldt in het bijzonder wanneer de handelsnaam steeds meer dienstig is aan het belang van de rechthebbende en veel minder aan het algemeen belang.

De overeenstemming tussen twee handelsnamen en het daaruit voortvloeiende verwarringsgevaar wordt in het handelsnaamrecht steeds vaker beoordeeld aan de hand van dezelfde criteria als in het merkenrecht. Dat komt het meest duidelijk naar voren in geschillen waarbij zowel een beroep wordt gedaan op de door het handelsnaamrecht verleende bescherming als een beroep op het merkenrecht. Slechts zeer zelden worden in die gevallen twee verschillende toetsen aangelegd. Het oordeel dat sprake is van merkinbreuk wordt dan voldoende geacht om ook aan te nemen dat ook in het handelsnaamrechtelijke conflict sprake is van verwarringsgevaar.

11.2.8. De territoriale beperking van de handelsnaambescherming (Hoofdstuk 8)

Een groot verschil tussen de systematiek van het merkenrecht en het handelsnaamrecht is het territoriale aspect. De handelsnaam wordt beschermd in het territoir waar de handelsnaam gebruikt wordt, althans, daar waar de handelsnaam een beschermenswaardige bekendheid geniet. Dat betekent dat geen bescherming bestaat in een vaststaand territoir of in een territoir waar de handelsnaam in het geheel niet wordt gebezigd, zelfs als dat territoir onderdeel vormt van het grondgebied van Nederland. In het merkenrecht geldt vanaf het moment van inschrijving een automatische bescherming voor het gehele grondgebied van de Benelux, ongeacht het feitelijk gebruik dat van het merk wordt gemaakt. Dit onderscheid is te begrijpen vanuit het klassieke handelsnaamrechtelijke uitgangspunt dat het niet onwenselijk was dat binnen Nederland meerdere ondernemingen met dezelfde handelsnaam actief zijn zolang zij niet met elkaar botsen.

Dit uitgangspunt is evenwel verouderd. Hoewel puur lokaal handelsnaamgebruik nog steeds bestaat, is de nieuwe standaard dat een onderneming met zijn handelsnaam op het gehele grondgebied van Nederland actief zal zijn. Dit is een trend die al langer gaande is, maar deze is in een stroomversnelling geraakt door de komst van het internet. Dit zorgt voor enkele complexiteiten. Een probleem in het handelsnaamrecht is dat de landelijke dekking van de handelsnaam veelal niet vanaf dag één bestaat. Het terrein moet worden gewonnen door de handelsnaam in het economisch verkeer te gebruiken. Hoewel dat sneller gaat dan in het verleden – en in paragraaf 11.2.2 werd gememoreerd dat een recht op de handelsnaam al snel geschapen is –, mede door de mogelijkheden die het internet biedt, blijft denkbaar dat na aanvang van het handelsnaamgebruik, maar voordat heel Nederland is veroverd, een andere onderneming met een overeenstemmende naam elders in het land zijn activiteiten heeft opgestart en op die manier expansie van de absoluut eerste handelsnaam bemoeilijkt. Dat is onwenselijk.

Hoewel het gebruik van een handelsnaam op het internet – bijvoorbeeld in een domeinnaam – niet per definitie betekent dat de handelsnaam ook meteen in heel Nederland gevoerd wordt, is dat een overweging die in veel vonnissen wel te lezen valt. Het valt niet te ontkennen dat het feitelijk bereik van de handelsnaam die als domeinnaam wordt gebruikt inderdaad per definitie het

grondgebied van Nederland zal dekken. Of een onderneming uit Limburg zich nou richt op het publiek in Groningen, de Groningers kunnen in ieder geval in aanraking komen met de handelsnaam. Hoewel twee ondernemingen in verschillende, geïsoleerde gebieden actief kunnen zijn, zullen zij wel allemaal in dezelfde lijst van zoekresultaten op het internet verschijnen. Dit kan de communicatie tussen ondernemer en publiek verstoren omdat het publiek meerdere partijen met dezelfde naam op het vizier krijgt. Toch zou in die situatie, en in het huidige wettelijke systeem, niet steeds sprake moeten zijn van (direct of indirect) verwarringsgevaar dat een verbod rechtvaardigt. Dat de handelsnaam benaderbaar is, in de zin dat het publiek kennis kan nemen van de handelsnaam, staat nog niet gelijk aan gerealiseerde beschermenswaardige bekendheid van de handelsnaam in dat gebied. Dat de handelsnamen van twee ondernemingen in dezelfde zoekresultaten verschijnen betekent nog niet dat het publiek ze ook met elkaar zal verwarren. Wanneer in die gevallen een verbod zou worden opgelegd, zou de relevantie van de vestigingsplaats tot nul worden gereduceerd.

Er lijkt behoefte te bestaan aan een (geclausuleerde) systematiek waarbij aan de handelsnaam vanaf het begin een landelijke bescherming wordt toegekend om expansie mogelijk te maken. Gedacht kan worden aan een systeem vergelijkbaar met het handelsnaamrecht in Duitsland waarbij landelijke bescherming van de handelsnaam het uitgangspunt zal zijn, tenzij er aanwijzingen zijn dat de onderneming in de nabije toekomst niet landelijk actief zal zijn, maar slechts lokaal of regionaal. Dat kan onder meer worden afgeleid uit de aard van de onderneming. Het gebruik van een handelsnaam in een domeinnaam of via een website zou ook in die systematiek overigens niet noodzakelijkerwijs moeten betekenen dat de handelsnaam in het gehele land wordt gebruikt, maar het is een factor die in de beoordeling dient te worden betrokken. Een dergelijke wijziging in de systematiek vereist evenwel ook dat de bestaande regeling op andere punten zal worden aangepast.

11.2.9. De onvoorspelbare rechtelijke beslissingen met betrekking tot beschrijvende handelsnamen (Hoofdstukken 8 en 9)

De Hnw eist niet dat de handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. Het volstaat dat de naam als een naam van een onderneming wordt opgevat, hetgeen – ook bij beschrijvende handelsnamen – al snel het geval zal zijn wanneer een naam in het economisch verkeer in bezit wordt genomen. Het volstaat veelal dat de naam afwijkt van andere namen die al bestonden. En hoewel generieke termen of soortaanduidingen niet gemonopoliseerd mochten worden, werd met name bij de latere gebruiker van een overeenstemmend onderscheidingsteken de taak neergelegd om een afwijkende naam te kiezen op het gevaar af dat hij een verbod aan de broek krijgt. De beschermingsomvang van de inherent niet onderscheidende handelsnaam is van huis uit beperkt maar veelal wel voldoende om op te treden tegen (nagenoeg) identieke handelsnamen. Aan de andere kant zijn er ook legio uitspraken waarin de eerdere gebruiker van een beschrijvende handelsnaam niet op bescherming kan rekenen. Dit resulteert in een onzeker juridisch speelveld. Het aantal conflicten waarbij twee niet- of weinig onderscheidende handelsnamen tegenover elkaar staan is sterk gegroeid.

De aanleiding voor die groei kan enerzijds worden gevonden in het feit dat de keuze van handelsnamen vaker dan voorheen op een puur beschrijvende naam valt omdat een dergelijke naam aantrekkelijk is in het contact met het publiek, waaronder het internetpubliek. Het aantal ondernemingen (en handelsnamen) groeit en ondernemingen zijn overwegend in het hele land actief.

Met de groei van het aantal beschrijvende handelsnamen mag het geen verrassing heten dat het aantal conflicten met beschrijvende handelsnamen eveneens is toegenomen. Ook lijkt een rol te spelen dat het recht op de handelsnaam in de praktijk meer en meer wordt opgevat als een recht van intellectuele eigendom met uitsluitende bevoegdheden, terwijl men aan de andere kant wel blijft vasthouden aan de grondgedachte dat de handelsnaam geen onderscheidend vermogen hoeft te hebben. Wanneer het gevoel heerst dat iedere mogelijkheid van verwarringsgevaar of iedere vorm van feitelijke verwarring moet worden voorkomen, en door de eerste gebruiker van de handelsnaam steeds kan worden opgetreden tegen zulk verwarringsgevaar, dan zal bescherming ook worden gezocht in situaties waarbij men de vraag kan stellen of het belang van die eerste gebruiker wel dient te prevaleren boven de rechtmatige belangen van anderen. Vanuit de klassieke handelsnaamrechtelijke gedachte dat iedere vorm van verwarring vermeden diende te worden is een verbod in die gevallen op zijn plaats, maar die klassieke situatie ging ook uit van een economische werkelijkheid waarbij de handelsnaamgerechtigde geen alleenrecht voor heel Nederland kreeg en een handelsnaamrechtelijk verbod zich niet zou uitstrekken over het gehele grondgebied van Nederland. Bovendien diende het verbod aanvankelijk vooral het algemeen belang, terwijl we hebben gezien dat de sanctie tegenwoordig boven alles de belangen van de eerste gebruiker van de handelsnaam dient. Het belang van concurrenten en andere marktpartijen om vrijelijk gebruik te kunnen maken van generieke of beschrijvende termen is reëel. Bescherming van beschrijvende, inherent niet-onderscheidende handelsnamen is op zichzelf geen bezwaar, zolang die handelsnaam door het gebruik in het economisch verkeer maar onderscheidend vermogen, en daarmee een beschermenswaardige bekendheid heeft verworven. Het is wenselijk wanneer het bestaan van een beschermenswaardige bekendheid pas wordt aangenomen wanneer de naam door regelmatig gebruik in het economisch verkeer een plaats heeft verworven in de hoofden van het publiek, in de zin dat de naam een secundaire betekenis heeft gekregen. Dat wordt in de rechtspraak vaak niet beoordeeld.

Met het gewijzigde speelveld ligt het voor de hand om de klassieke uitgangspunten te heroverwegen. De rol van het onderscheidend vermogen is hierbij cruciaal en de relevantie van het onderscheidend vermogen in het handelsnaamrecht dient duidelijker te worden geregeld. Het is een werkbare oplossing om aan te nemen dat de handelsnaam, om als recht te worden erkend, nauwelijks onderscheidend vermogen hoeft te hebben, maar dat dat onderscheidend vermogen wel vereist is om anderen het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam te verbieden. Dat kan mijns inziens binnen de verwarringstoets van artikel 5 Hnw. Zoals eerder benoemd, zou moeten worden aanvaard dat de handelsnaamrechtelijke toets ter beoordeling van verwarringsgevaar (ook) een normatieve toets is.

Bovendien is het wenselijk om een onderscheid te maken tussen de gevallen waarbij een handelsnaam als identificatiemiddel wordt ingezet, en de gevallen waarbij de handelsnaam als onderscheidingsteken in het contact met de afzetmarkt van de door de onderneming aangeboden waren of diensten wordt gebruikt. Het algemeen belang om verwarring te voorkomen is in het eerste geval groter dan in het tweede geval. Verwarring dient steeds te worden voorkomen waar het gaat om de zakelijke identiteit van een onderneming. Wanneer de handelsnaam – vergelijkbaar aan het merk – functioneert als onderscheidingsteken, dan kan verwarring in de markt eenvoudiger geduld worden. Er is geen reden om dan een onderscheid te maken met het merkenrecht waar ook, bijvoorbeeld in het geval dat een teken geen onderscheidend vermogen heeft, verwarring tussen twee tekens feitelijk wel kan bestaan, maar juridisch niet aangenomen zal worden. Het is

het meest werkbaar om voor de naam waaronder de onderneming in het handelsregister is ingeschreven te verlangen dat deze naam afwijkt van de reeds eerder ingeschreven ondernemingen, maar voor het overige geen hoge eisen aan de mate van onderscheidend vermogen te stellen. Voor de handelsnamen die wel actief, wervend worden gebruikt mag onderscheidend vermogen wel vereist worden. Ik meen dat dat in de praktijk zou kunnen werken, met name omdat uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Handelsregisterwet volgt dat de onderneming in haar communicatie steeds verplicht is om de naam van de vennootschap die de onderneming drijft, alsook het KvK-nummer van de vennootschap te vermelden. Het risico op verwarring omtrent de identiteit van de onderneming wordt daarmee beperkt.

In de recente rechtspraak is evenwel gekozen voor een alternatieve benadering waarbij, bij conflicten tussen twee louter beschrijvende handelsnamen vereist wordt dat de gebruiker van die handelsnaam bijkomende omstandigheden aanvoert naast het bestaan van verwarring of verwarringsgevaar. Echter, het is vooralsnog onderwerp van debat of die toets ook past binnen de (huidige) systematiek van artikel 5 Hnw. Ik heb daar mijn vraagtekens bij geplaatst.

11.2.10. De overlap tussen merk en handelsnaam en de aanvullende werking van de onrechtmatige daad (Hoofdstuk 10)

Voor de bescherming van onderscheidingstekens kan men in Nederland terecht bij het handelsnaamrecht, het merkenrecht en het leerstuk van de onrechtmatige daad. Hoewel het merkenrecht en het handelsnaamrecht in beginsel allebei bescherming bieden aan onderscheidingstekens in het economisch verkeer, zijn het van oudsher tekens met een verschillende functie. De functies van de handelsnaam en het merkenrecht verschillen niet langer in de mate waarin dat vroeger het geval was. Met name sinds de komst van de dienstmerkenbescherming in 1987 zijn de twee objecten aanzienlijk naar elkaar toe gegroeid. In de literatuur werd die verwachting al vrij snel uitgesproken en die verwachting is werkelijkheid geworden. In veel gevallen is het onderscheid tussen het dienstmerk en de handelsnaam nauwelijks nog te maken en geregeld doen zich gevallen voor waarbij een bepaald gebruik van een onderscheidingsteken zowel als handelsnaamgebruik als als merkgebruik wordt gekwalificeerd. Hoewel de overlap met name tussen het dienstmerk en de handelsnaam bestaat – men zou zelfs kunnen zeggen dat deze tekens in hun functioneren meer met elkaar gemeen hebben dan het warenmerk en het dienstmerk – volgt uit de merkenrechtelijke rechtspraak van het Hof van Justitie dat ook wanneer een handelsnaam niet op een product zelf wordt aangebracht, toch sprake kan zijn van merkgebruik, wanneer het publiek een verband legt tussen de handelsnaam en de waren die de onderneming in de handel brengt. De praktijk laat ook zien dat in conflicten tussen merken en handelsnamen ook zelden verwarringsgevaar wordt uitgesloten om de reden dat de functies van de twee tekens van elkaar verschillen.

Doordat de Hnw veel gevallen en mogelijke conflicten onbesproken laat, zijn er veel leemtes op te vullen. Het is goed om vast te stellen dat het handelsnaamrecht niet uitputtend in de Hnw is geregeld. Er bestaat dan ook – anders dan in de meeste andere IE-wetten – geen negatieve reflexwerking in het handelsnaamrecht. De mogelijkheid van aanvullende werking van het leerstuk van de onrechtmatige daad naast de Hnw is groot. Wanneer een beroep wordt gedaan op het leerstuk van de onrechtmatige daad, wordt veelal gebruik gemaakt van het handelsnaamrechtelijke (verwarrings)criterium. Een dergelijk beroep wordt gedaan in gevallen dat met een handelsnaam wordt opgetreden tegen een niet-handelsnaam (een merk of ander onderscheidingsteken), maar ook in situaties dat zich in het economisch verkeer een conflict tussen twee verwarring-

wekkende niet-handelsnamen voordoet, kan een beroep op het leerstuk van de onrechtmatige daad soelaas bieden.

Omdat de reikwijdte van de Hnw beperkt is, zijn er legio gevallen die niet door de wet worden geregeld. Dat is verre van ideaal. Het zou wenselijk zijn om de reikwijdte van de Hnw uit te breiden tot die gevallen waarbij de gebruiker van de handelsnaam wenst op te treden tegen verwarringwekkende gedragingen in het economisch verkeer, ongeacht of dat de verwarring gewekt wordt door een andere handelsnaam, door een ander merk of door een ander onderscheidingsteken dat niet als handelsnaam of merk kwalificeert (bijvoorbeeld een ongeregistreerd teken ter onderscheiding van waren of diensten). Nu worden deze conflicten met een beroep op artikel 6:162 BW opgelost. Ook is het wenselijk om de reikwijdte uit te breiden naar (potentieel) schadelijke gedragingen die niet kwalificeren als verwarringsgevaar. Artikel 6:162 BW wordt ook ingeroepen in gevallen dat de bekende handelsnaam bescherming zoekt tegen verwatering of ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie door een ander, zonder dat verwarringsgevaar zich voordoet. Het is passend om de rechthebbende op een handelsnaam een arsenaal te bieden dat verder reikt dan optreden tegen verwarringwekkend gebruik van andere handelsnamen, zodat ook andere gedragingen die schadelijk kunnen zijn voor de handelsnaam kunnen worden bestreden. Door deze uitbreiding kan bovendien geen discussie bestaan over het feit dat deze vormen van handhaving onder de werking van de Handhavingsrichtlijn behoren te vallen.

Door de hierboven beschreven ontwikkeling waarbij de handelsnaam en het merk in hun functioneren dichterbij elkaar zijn gekomen, laat de praktijk ook zien dat het merkenrecht een aanvulling kan vormen voor de handelsnaamrechtelijke leemtes. De bescherming die de beide systemen bieden, kunnen met elkaar cumuleren. Dat lijkt een ideale oplossing. De cumulatie van het merkenrecht en het handelsnaamrecht roept echter ook vragen op, omdat de wettelijke regimes aanzienlijke verschillen vertonen. Er kan niet worden gesproken van een eenheid in de beschermingsvoorwaarden. Een belangrijke discrepantie bestaat bijvoorbeeld in het feit dat de handelsnaamrechtelijke bescherming ontstaat door gebruik in het economisch verkeer, terwijl in het merkenrecht geldt dat alleen door middel van een registratie een recht op het teken kan ontstaan. Daarnaast speelt het vereiste van onderscheidend vermogen een belangrijke rol. Beschrijvende en niet-onderscheidende tekens worden niet beschermd als merk, maar mogelijk wel als handelsnaam. Dat kan tot gevolg hebben dat in een vonnis over één en hetzelfde teken geoordeeld wordt dat het als merk nietig is vanwege het gebrek aan onderscheidend vermogen, maar dat het als handelsnaam succesvol kan worden ingezet tegen verwarringwekkend overeenstemmende tekens. Dat is aan de rechtzoekenden niet uit te leggen. In dat geval is onbegrensde cumulatie van de regimes onwenselijk omdat het verlenen van bescherming via het handelsnaamrecht dan haaks komt te staan op de in het merkenrecht expliciet gestelde wettelijke grenzen.

Wanneer de vergelijking wordt gemaakt met de Duitse systematiek, dan kan geconstateerd worden dat daar wel een duidelijke eenheid van de bescherming van onderscheidingstekens bestaat. Dat komt in belangrijke mate doordat de bescherming van de handelsnaam sinds 1994 in de Markengesetz is vastgelegd. Hoewel voor merken en handelsnamen ook daar geen identieke regels gelden (en onder meer de vereiste mate van onderscheidend vermogen in het merkenrecht hoger ligt dan in het handelsnaamrecht), is het wel zo dat terminologie, voorwaarden en beperkingen in het handelsnaamrecht zo veel mogelijk in gelijke zin worden uitgelegd als in het merkenrecht. Dit resulteert in een transparant, een begrijpelijk en een voorspelbaar systeem dat niet met elkaar strijdig is.

11.2.11. De uit het gemene recht afkomstige bijkomende omstandigheden toets, sluit niet goed aan op het handelsnaamrecht in zijn huidige vorm (Hoofdstuk 10)

In de recente rechtspraak – waaronder de uitspraken inzake *Artiestenverloningen*[1799] en *Parfumswinkel*,[1800] – is een toets aangelegd waarbij het voor louter beschrijvende aanduidingen, waaronder handelsnamen, niet langer voldoende is dat twee namen verwarringwekkend met elkaar overeenstemmen. Vereist wordt dat het bestaan van bijkomende omstandigheden wordt aangetoond.

De eis van bijkomende omstandigheden vindt zijn oorsprong in het leerstuk van de onrechtmatige daad. In de vorige paragraaf werd beschreven dat bij conflicten tussen onderscheidingstekens die niet onder de reikwijdte vallen van de Hnw of een andere *lex specialis*, een beroep kan worden gedaan op het leerstuk van de onrechtmatige daad. De aan te leggen toets is dan veelal dezelfde als de toets van artikel 5 Hnw: Het bestaan van verwarringsgevaar moet vastgesteld worden. Uit de rechtspraak volgt dat, in dergelijke niet in de Hnw geregelde conflicten, bijkomende omstandigheden reeds vereist werden ingeval van twee niet-onderscheidende aanduidingen die met elkaar in botsing kwamen. Het is echter nieuw dat deze bijkomende omstandigheden nu ook zouden gelden in conflicten op de voet van artikel 5 Hnw.

De Hnw biedt mijns inziens geen basis voor een toets die bijkomende omstandigheden vereist, omdat artikel 5 Hnw alleen het bestaan van verwarringsgevaar verlangt. Het is onwenselijk om voor toepassing van expliciet in de Hnw geregelde gevallen, voorwaarden te stellen die niet uit de wet volgen. De toets die naast verwarringsgevaar tevens bijkomende omstandigheden vereist, staat haaks op de inhoud van artikel 5 Hnw. De toets heeft ook om een andere reden niet mijn voorkeur. De toets gaat ervan uit dat de beschermingsomvang van een handelsnaam dient te worden beoordeeld aan de hand van zijn inherente kwaliteiten, waarbij niet gekeken wordt naar de wijze, de omvang en de intensiteit van het gebruik dat van de handelsnaam is gemaakt (immers, de vraag of een naam louter beschrijvend is, bepaalt de uiteindelijke toets en het te doorlopen stappenplan). Dat past niet goed in het huidige handelsnaamrecht waar de bescherming juist gebaseerd is op de voorwaarde dat het teken in het economisch verkeer wordt gebezigd en waarbij de perceptie van het publiek ten aanzien van dat gebruik van groot belang is. Het ligt dus in de huidige systematiek veel meer voor de hand om voor alle handelsnamen – inherent onderscheidend of niet – een analyse te maken of het gebruik van die naam voldoende duurzaam en intensief is geweest om bij het publiek een secundaire betekenis te krijgen. Het gaat erom dat het teken door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Als dit het geval is, dan volstaat verwarringsgevaar. Is de secundaire betekenis niet aanwezig, dan biedt de Hnw geen grondslag voor bescherming. Uiteraard zal de secundaire betekenis door het publiek eerder worden toegekend aan een inherent onderscheidende fantasienaam dan aan een beschrijvende handelsnaam, maar dat neemt niet weg dat in de huidige systematiek van de wet, de verworven onderscheidingskracht voor beide namen zal moeten worden beoordeeld om een oordeel te kunnen vellen over de inbreukvraag.

Mijn bezwaren tegen de toepassing van de *Artiestenverloningen*-toets in geschillen op de voet van artikel 5 Hnw zien in hoofdzaak op het feit dat de toets niet in de systematiek van de Hnw past. Voor

1799 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*).
1800 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*Parfumswinkel*).

de gedachte dat niet iedere vorm van verwarring tussen twee handelsnamen in een verbod zou moeten resulteren, daar voel ik wel voor. In sommige gevallen is een verbod, gelet op de overigens in het geding zijnde belangen, niet op zijn plaats. De gedachte die in de aangehaalde rechtspraak is geuit heeft bepaalde trekken die meer passen in een attributief stelsel met een territoriaal vastomlijnde beschermingsomvang. In een zodanig systeem ligt het voor de hand om een onderscheidingsteken op zijn absolute kenmerken te beoordelen alvorens het recht te verlenen.

Of mijn bezwaren tegen de gekozen structuur gegrond zijn, dat blijft onzeker zolang de Hoge Raad zich niet over de kwestie heeft uitgelaten. De mogelijkheid dat de Hoge Raad dat binnen afzienbare termijn zal doen, is reëel.[1801]

11.2.12. Resumé

De balans opmakend kan ik vaststellen dat de Hnw een eeuw lang zeer behoorlijk heeft gewerkt, maar dat, met name door maatschappelijke ontwikkelingen en een wijziging van het economisch speelveld in de laatste decennia, behoefte bestaat aan een herziening van de wet- en regelgeving. Hoewel de bestaande wettelijke regeling ruimte laat om veel van de gesignaleerde ontwikkelingen op te vangen, schuilt in een dergelijke benadering het gevaar dat men – de rechtzoekenden en de rechterlijke macht – vast zal blijven houden aan klassieke uitgangspunten. Dat laat de huidige situatie zien en dat komt de rechtszekerheid niet ten goede.

11.3. Een voorstel voor een alternatieve Handelsnaamwet

Aan het einde van dit onderzoek zie ik mijzelf voor de taak gesteld om een voorstel te formuleren voor een aanpassing van het wettelijk kader waarmee de in het onderzoek gesignaleerde pijnpunten zoveel mogelijk kunnen worden weggenomen. Dat is vanzelfsprekend geen eenvoudige opgave.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, dat is wel duidelijk. Ik heb ervoor gekozen om wijzigingen door te voeren in de huidige tekst van de Hnw. Ondanks dat de Hnw voor een groot deel van de handelsnaamrechtelijke gevallen in zeer behoorlijke mate in staat is geweest de ordening van het economisch speelveld te dienen, zal zichtbaar zijn dat het voorstel weinig van de huidige tekst overeind laat.

Een aanzienlijk deel van de wijzigingen vindt zijn oorsprong in merkenrechtelijke wet- en regelgeving. Doordat het merkenrecht en het handelsnaamrecht door de jaren heen, met name door ontwikkelingen in het merkenrecht, uit elkaar zijn gaan lopen, is in het Nederlandse rechtsstelsel geen sprake (meer) van een eenheid van het recht der onderscheidingstekens. Door in de Hnw een duidelijke koppeling te maken met het merkenrechtelijk systeem, inclusief de daarin gehanteerde begrippen, wordt ook het handelsnaamrecht in staat gesteld om zich, zij het over de rug van het merkenrecht en de merkenrechtelijke rechtspraak, door te ontwikkelen. De Duitse situatie leert ons dat het aansluiten bij de merkenrechtelijke wet- en regelgeving werkelijk dat

1801 Gelet op de prejudiciële verwijzing in de zaak Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*).

beoogde effect kan hebben. De recente uitspraak van het Hof van Justitie EU in de kwestie tussen mk advokaten en MBK Rechtsanwälte[1802] laat zien dat overeenstemmende regelgeving de mogelijkheid kan openen om een zaak, in geval onduidelijkheid bestaat over een handelsnaamrechtelijke bepaling, te verwijzen naar het Hof van Justitie en aldaar te vragen om uitleg van de geharmoniseerde merkenrechtelijke tegenhanger van de handelsnaamrechtelijke bepaling. Het Hof van Justitie lijkt bereid om aan dergelijke 'harmonisatie via de achterdeur' mee te werken.[1803]

Voor een aantal van de in dit onderzoek gesignaleerde pijnpunten ben ik niet de eerste die betoogt dat de Hnw in zijn huidige vorm tekortschiet. Sterker nog, voor enkele kwesties – zoals bijvoorbeeld de gebonden overdracht en de niet-geregelde handelsnaamrechtelijke licentie – wordt al sinds halverwege de vorige eeuw betoogd dat de wet niet de oplossing biedt waaraan het maatschappelijk verkeer behoefte heeft. Voor andere onderwerpen geldt dat de praktijk wel oplossingen heeft gevonden binnen het bestaande wettelijk systeem, maar dat deze oplossingen niet de schoonheidsprijs verdienen en niet de gewenste rechtszekerheid bieden. Dat is veelal het geval wanneer leemtes in de Hnw worden opgelost via artikel 6:162 BW. Hoewel een beroep op het onrechtmatige daadsartikel als terugvalmogelijkheid zeker behouden moet blijven, is het geen wenselijke constatering dat een aanzienlijk deel van de handelsnaamrechtelijke conflicten buiten de Hnw om wordt beslecht.

Ondanks dat kritiek op de Hnw in de literatuur met regelmaat is geleverd, ben ik niet veel initiatieven tegengekomen voor concrete aanpassing van de wet.

Vermogensrechtelijke positie van de handelsnaam

In zijn handboek stelde Arkenbout al voor om artikel 2 van de Hnw, althans de daarin opgenomen eis van gebonden overdracht, te schrappen of buiten beschouwing te laten.[1804] Ik sluit mij van harte aan bij de suggestie dat artikel 2 Hnw moet worden aangepast. De ongeclausuleerde overdracht van de handelsnaam – los van andere vermogensbestanddelen – moet mogelijk zijn. Uiteraard kan de handelsnaam, gelet op het specialiteitsbeginsel, slechts worden overgedragen voor de zakelijke activiteiten die door de overdragende onderneming werden verricht en niet voor niet-gerelateerde activiteiten.

Een dergelijke ongebonden overdracht draagt tevens bij aan de mogelijkheid van het vestigen van zekerheidsrechten, waaraan de rechtspraktijk behoefte heeft. Ook verdient het de voorkeur om de mogelijkheid van een handelsnaamlicentie in de wet vast te leggen. Tevens moet aandacht geschonken worden aan de bevoegdheden van de licentienemer. Artikel 2 Hnw vormt in zijn huidige vorm een blok aan het been.

Het heeft mijn voorkeur om – zoals hierna te bespreken – het recht op de handelsnaam expliciet te bestempelen als een uitsluitend recht. Bij die vaststelling past ook dat het in beginsel aan de gerechtigde op de handelsnaam, en niet aan de licentienemer, behoort te zijn om op te treden tegen ontoelaatbaar gebruik van een overeenstemmende handelsnaam door een ander.

1802 HvJ EU 2 juli 2020, C-684/19, ECLI:EU:C:2020:519 (*mk advokaten/MBK Rechtsanwälte*).
1803 Vgl. paragraaf 9.3.5.
1804 Arkenbout 1991, p. 25.

Het recht op de handelsnaam als uitsluitend recht

In een andere publicatie, in het – hoe toepasselijk – aan Sonja Boekman gewijde nummer van het tijdschrift *BIE*, deed Arkenbout een voorzet voor een aanpassing van artikel 5 Hnw om de bepaling 21ste-eeuw *proof* te maken.[1805] Hij kwam tot de volgende oplossing:

> *"Op grond van zijn uitsluitend recht kan de rechthebbende op een handelsnaam zich verzetten tegen:*
> *(a) het gebruik van zijn handelsnaam,*
> *(b) het gebruik van een handelsnaam die van zijn handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, of*
> *(c) het gebruik van een merk dat van zijn handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt,*
> *één en ander voorzover dientengevolge – mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval – bij het publiek verwarring te duchten is".*

Met bovenstaande aanpassingssuggestie worden een aantal zwakke plekken blootgelegd waarover ook ik in de vorige hoofstukken schreef. Ook Arkenbout ziet aanleiding om het recht op de handelsnaam als uitsluitend recht te bestempelen. Waar in het verleden het voorkomen van verwarring in het algemeen belang het primaire doel van de wet vormde, is dat niet langer zo. In vrijwel alle handelsnaamrechtelijke procedures is een conflict tussen twee handelsnamen aan de orde met daarbij de vraag of de latere gebruiker, op vordering van de eerdere gebruiker van een handelsnaam, verboden moet worden om die naam nog als handelsnaam te voeren. Dat is bij uitstek de uitoefening van een uitsluitend recht. De suggestie van Arkenbout was in 1997 nog een relatieve '*long shot*'. Tegenwoordig is de kwalificatie van het recht op de handelsnaam als uitsluitend recht, mede gelet op de recente rechtspraak van de Hoge Raad én de uitlatingen van de wetgever bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn, eerder verworden tot een codificatie van een heersend standpunt.

Tevens maakt het voorstel duidelijk dat aanleiding bestaat om aansluiting te zoeken bij het merkenrechtelijke regime. Ook dat lijkt mij volkomen juist in een tijd dat het onderscheid tussen handelsnaamgebruik en gebruik van een teken als merk – in het bijzonder ter onderscheiding van diensten – veelal niet te maken valt. Een eenheid binnen de rechtssystemen die de bescherming bieden aan onderscheidingstekens komt de rechtszekerheid ten goede. Het Duitse voorbeeld verdient op dat vlak navolging. Dat hoeft vanzelfsprekend niet te betekenen dat er één systeem is voor zowel merkenrechtelijke als handelsnaamrechtelijke bescherming.

Onderscheidend vermogen

Ik meen evenwel dat we nog wel een stapje verder kunnen gaan dan de voorstellen van Arkenbout. Het onderwerp dat zich de afgelopen twee decennia tot het grootste pijnpunt in de wet heeft getoond, is de vraag hoe dient te worden omgegaan met het al dan niet aanwezig zijn van onderscheidend vermogen. Het aantal geschillen dat op de voet van artikel 5 Hnw wordt gevoerd tussen twee beschrijvende en inherent niet-onderscheidende handelsnamen is groot en de praktijk wijst uit dat de uitkomst onzeker is. Hoewel steeds duidelijk is geweest dat een handelsnaam met een groot onderscheidend vermogen een ruime beschermingsomvang geniet, en dat bij handels-

1805 Arkenbout 1997, p. 7.

namen die weinig onderscheidend vermogen hebben meer overeenstemming aanwezig moet zijn om een verbod te rechtvaardigen, legt de praktijk bloot dat deze regel weinig bevredigend is.

Een teken dat merkenrechtelijk gezien geen bescherming geniet omdat het beschrijvend of niet onderscheidend is, is in handelsnaamrechtelijke zin veelal een prima handelsnaam die ook nog eens handhaafbaar is tegen derden. Er wordt nog steeds van uitgegaan dat de vrijhoudingsbehoefte in het algemeen belang in het merkenrecht aanmerkelijk groter is dan in het handelsnaamrecht (als hij al bestaat in het handelsnaamrecht). Deze aanname, die een eeuw lang als vanzelfsprekend uitgangspunt heeft gegolden, is niet langer zo vanzelfsprekend. De argumenten die in de rechtspraak en literatuur voor de verschillende benadering hebben gepleit zijn dat: (i) het handelsnaamrecht geen uitsluitend recht is omdat meerdere ondernemingen in Nederland dezelfde naam kunnen voeren zolang verwarringsgevaar ontbreekt, (ii) dat bescherming van de handelsnaam slechts plaatselijk is in het territoir waar de handelsnaam gebruikt wordt, (iii) verwarring tussen ondernemingen in het algemeen belang moet worden voorkomen, en (iv) dat men bij het kiezen van een handelsnaam een zekere vergewissingsplicht heeft om geen naam te kiezen die al door een ander gebruikt wordt. Deze argumenten gelden niet langer in dezelfde mate. Merk en handelsnaam – helemaal dienstmerk en handelsnaam – zijn niet of nauwelijks nog van elkaar te onderscheiden wanneer zij hun onderscheidingsfunctie vervullen. In territoriaal opzicht bestaat ook al nauwelijks een verschil en tevens is de aanspraak op een handelsnaam net als een merk verworden tot een uitsluitend recht in het belang van de gerechtigde tot het onderscheidingsteken.

Hoewel de recente rechtspraak laat zien oog te hebben voor het feit dat de handelsnaam bij het vervullen van zijn onderscheidingsfunctie steeds meer op een lijn is komen te staan met het merk, wordt in de gekozen oplossing nog steeds een groot onderscheid gemaakt tussen de vrijhoudingsbehoefte in het merkenrecht en in het handelsnaamrecht.

Het onderscheid tussen de vennootschapsnaam met een identificatiefunctie en de handelsnaam met een onderscheidingsfunctie

Is er dan helemaal geen rechtvaardiging voor het onderscheid tussen beide tekens ten aanzien van de eis van onderscheidend vermogen? Jawel. De identificatiefunctie van de handelsnaam maakt dat – meer dan in het merkenrecht – een rechtvaardiging bestaat om verwarringsgevaar te voorkomen in het algemeen belang van het publiek. Het is in het belang van alle marktdeelnemers, of dat nu klanten, leveranciers, overheden of concurrenten zijn, dat de identiteit van de onderneming met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld. Zij moeten weten met wie zij zakelijke betrekkingen aangaan. Omdat de handelsnaam nog altijd die identificatiefunctie vervult, past het niet om aan te nemen dat in het handelsnaamrecht onder alle omstandigheden hetzelfde belang bij vrijhouding bestaat als in het merkenrecht. De identificatiefunctie wordt bij uitstek vervult wanneer de onderneming in zakelijke contacten met derden, gebruik maakt van zijn vennootschapsnaam die in het handelsregister is ingeschreven. De wet verplicht dat die volledige naam – net als de woonplaats en het KvK-nummer van de onderneming – op alle van de onderneming uitgaande stukken anders dan in reclame wordt vermeld, maar ook bijvoorbeeld op de website, zodat iedereen de identiteit van een onderneming kan achterhalen. Zolang gewaarborgd wordt dat deze identiteit uniek is, hetgeen al het geval is wanneer de naam afwijkt van de namen die reeds in het handelsregister zijn opgenomen zonder dat sprake hoeft te zijn van onderscheidend vermogen, meen ik dat het algemeen belang in voldoende mate gediend wordt.

Zoals gezegd geldt in veel landen dat de voorwaarden waaronder de vennootschapsnaam beschermd wordt afwijken van de voorwaarden die gesteld worden aan de handelsnaam. Het wordt gezien als twee verschillende tekens met verschillende functies. Dat onderscheid is in Nederland nooit gemaakt. Het ligt echter voor de hand om dat onderscheid wel te maken om een juiste balans in het wettelijk systeem aan te brengen.

Er moet dus een onderscheid gemaakt worden in de verschillende functies die de handelsnaam in de praktijk vervult: enerzijds zijn klassieke identificatiefunctie, en anderzijds de onderscheidingsfunctie. Voor de eerste bestaat vrijwel geen vrijhoudingsbehoefte, voor de tweede een vrijhoudingsbehoefte die niet onderdoet voor de merkenrechtelijke standaard. Ik heb getracht dit tot uiting te brengen in het voorstel. Overigens ben ik de eerste om te erkennen dat het onderscheid tussen het functioneren van een handelsnaam als identificatieteken en het functioneren als onderscheidingsteken niet altijd duidelijk te maken zal zijn omdat een teken geregeld beide functies zal vervullen.

Vestigingsplaats versus landelijke bescherming

Een andere wijziging die ik voorstel betreft een voor het handelsnaamrecht zeer kenmerkend punt. De relevantie van de vestigingsplaats, althans de plaatselijke bescherming die aan het handelsnaamrecht wordt toegekend. Ik ben voorstander van het aannemen van een, in beginsel, landelijke bescherming van de handelsnaam. Dit bevestigt de hoofdregel in het hedendaagse speelveld dat de meeste handelsnamen na verloop van tijd in heel Nederland gevoerd worden. In de huidige systematiek kunnen complexe situaties ontstaan wanneer ondernemingen hun vleugels uitspreiden en geografisch uitbreiden. Wanneer een onderneming in absolute zin de eerste partij was die in Nederland de handelsnaam voerde, maar in een bepaalde regio niet de eerste was, dan kan dat een belemmering vormen voor expansie. Het is passend om ervan uit te gaan dat de ondernemingen zich op heel Nederland zullen gaan richten.

In het Duitse systeem geldt dat een uitzondering wordt gemaakt voor ondernemingen waarvan, mede gelet op de aard van de onderneming, onwaarschijnlijk is dat zij in het gehele land actief zullen worden. Een dergelijke uitzondering voor handelsnamen met slechts plaatselijke bekendheid, lijkt inderdaad in het belang van de vrije mededinging omdat de naam anders voor het gehele land geblokkeerd wordt zonder rechtvaardiging. Eveneens adviseer ik om, naar Duits voorbeeld, de automatische landelijke bescherming niet te aanvaarden voor handelsnamen die geen onderscheidend vermogen hebben. Deze handelsnamen zullen moeten aantonen dat zij door gebruik beschermenswaardig zijn geworden. Zij moeten, zogezegd, inburgering bewijzen.

Voor de vraag hoe een conflict tussen twee handelsnamen moet worden beoordeeld komt het aan op de publieksperceptie. In algemene zin is het verstandig om nog steeds uit te gaan van de perceptie van het brede publiek. Echter, wanneer sprake is van verwarringsgevaar bij handelsnamen die hun onderscheidingsfunctie vervullen, dient in hoofdzaak gekeken te worden naar de perceptie van de (gemiddelde) afnemer(s). Bij de beoordeling of van ontoelaatbare verwarring sprake is tussen tekens die hun identificatiefunctie vervullen, speelt de perceptie van het deel van het publiek dat zich in het zakelijke verkeer met de onderneming ophoudt (leveranciers, overheid, et cetera) een belangrijke rol. Verwarringsgevaar dat zich heeft verwezenlijkt kan een grotere rol spelen.

Het verwarringsgevaar dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Hoewel de bescherming van de handelsnaam, in dit voorstel, in de meeste gevallen niet beperkt is tot een zekere regio (tenzij het een lokale onderneming betreft), kan de vestigingsplaats nog wel een factor zijn die bij het beoordelen van het verwarringsgevaar relevant is.

Handhavingsmogelijkheden tegen gedragingen die geen verwarring wekken en conflicten tussen handelsnamen en andere onderscheidingstekens

Het voordeel van de gedachte om het handelsnaamrecht te laten aansluiten bij het merkenrechtelijke regime is dat daarmee ook eenvoudig wordt om andere gebreken uit de huidige handelsnaamrechtelijke systematiek weg te poetsen en in lijn te brengen met het merkenrecht, waar dat beter is geregeld. Denk aan de bescherming van de handelsnaam tegen verwatering of tegen aantasting van de reputatie.

Voorts moet deze gelegenheid aangegrepen worden om orde op zaken te stellen waar het aankomt op de mogelijkheid van optreden tegen andere onderscheidingstekens dan tegen handelsnamen. In de huidige systematiek kan door een rechtmatig gevoerde handelsnaam krachtens artikel 5 Hnw worden opgetreden tegen een andere handelsnaam. Voor alle andere conflicten – handelsnaam tegen jonger merk of handelsnaam tegen jonger ander onderscheidingsteken – moet worden teruggegrepen op art. 6:162 BW.

De misleidende handelsnaam

In het voorstel blijven de huidige artikelen 3 en 4 Hnw niet onaangetast. In Hoofdstuk 5 beschreef ik dat deze verbodsbepalingen, die concrete vormen van misleidend handelsnaamgebruik aan banden beoogden te leggen, onvoldoende aansluiten bij de handelsnaam als onderscheidingsteken in de huidige economische realiteit. Er bestaat thans onvoldoende rechtvaardiging om specifiek voor deze onjuistheid een lagere drempel te hanteren dan voor andere feitelijke onjuistheden in de handelsnaam. Waar artikel 5b Hnw vereist dat de handelsnaam kan misleiden, in de zin dat het economisch gedrag van het publiek gewijzigd wordt, of kan worden door de onjuistheid, is niet in te zien waarom deze materialiteitseis voor de onjuistheid omtrent de rechtsvorm niet ook zou gelden.

Dat betekent uiteraard niet dat de handelsnaam die onjuiste informatie verstrekt over de rechtsvorm waaronder de onderneming wordt gedreven, niet misleidend kan zijn in de zin van artikel 5b Hnw.

Ook hier geldt weer dat aanleiding kan bestaan om een onderscheid te maken tussen de vennootschapsnaam die de identificatie vervult en de handelsnaam die in het commerciële verkeer als onderscheidingsteken wordt gebruikt. Voor het laatste geval zal de rechtsvorm waarin de onderneming gedreven wordt van ondergeschikt belang zijn, terwijl de rechtsvorm in het zakelijke verkeer wel relevant kan zijn bij het aangaan van een samenwerking tussen twee ondernemingen. In dat geval kan de rechtsvorm onder meer bruikbare informatie verschaffen over de aansprakelijkheid voor financiële verplichtingen van de vennootschap.

Processuele bevoegdheden en maatregelen

Uiteindelijk blijft de belangrijkste remedie in handelsnaamrechtelijke conflicten de verbodsvordering, teneinde de inbreuk – het verwarringsgevaar of de aantasting van de handelsnaam anderszins – te doen staken. In de suggestie voor aanpassing van de wet zal afstand genomen worden van

de structuur waarin verwarringsgevaar wordt verboden en dat iedere belanghebbende dat verbod kan vorderen. Gelet op het feit dat aan de handelsnaamgerechtigde een uitsluitend recht zal worden toegekend, past het om de mogelijkheid om op te treden tegen verwarringsgevaar, alleen aan deze gerechtigde toe te kennen.

Tot slot ligt het voor de hand om bij een aanpassing van de wet, aandacht te besteden aan de processuele rechten en bevoegdheden. In Hoofdstuk 8 beschreef ik dat de Nederlandse wetgever er ten onrechte voor heeft gekozen om niet alle maatregelen en bevoegdheden uit de Handhavingsrichtlijn in de Hnw te implementeren. De reden was dat de wetgever niet inzag dat bepaalde maatregelen op handelsnaamrechtelijke conflicten toepasselijk zouden kunnen zijn. In het hierna te formuleren voorstel zal ik derhalve alsnog hetgeen in artikelen 10 en 13 van de Handhavingsrichtlijn is bepaald, in de Handelsnaamwet opnemen.[1806] Ik constateerde immers dat de mogelijkheid die de Handhavingsrichtlijn biedt om te vorderen dat inbreukmakende goederen uit het economisch verkeer worden onttrokken, wel degelijk een aanvulling zou kunnen zijn wanneer de handelsnaamgerechtigde de doorhaling van een domeinnaam wenst te bewerkstelligen.

Om ook de overdracht van een inbreukmakende domeinnaam juridisch mogelijk te maken, lijkt het evenwel nodig om iets verder te gaan dan de letterlijke implementatie van de Handhavingsrichtlijn omdat de Handhavingsrichtlijn niet de mogelijkheid lijkt te bieden om afgifte van inbreukmakende goederen te vorderen als vorm van schadevergoeding. Hier is aansluiting gezocht bij artikel 2.21 lid 3 BVIE.

De reserveringen die de wetgever had bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn lijken dan ook (gedeeltelijk) ten onrechte te zijn geweest. Daar komt bij dat de relevantie van de reserveringen in het hierna te formuleren voorstel minder wordt omdat in het voorstel wordt uitgegaan van de mogelijkheid dat de handelsnaamgerechtigde met het aan hem toe te kennen uitsluitende recht, ook kan optreden tegen ander gebruik dan gebruik als handelsnaam, zoals bijvoorbeeld tegen merkgebruik. De mogelijkheid van een vordering tot – bijvoorbeeld – winstafdracht wordt dan minder vergezocht dan in de bestaande situatie.

Het ondernemingsbegrip

Voorts acht ik raadzaam om het vereiste dat pas van een onderneming in de zin van de wet sprake is wanneer met bedrijfsmatige activiteiten een oogmerk om materieel voordeel te behalen, gemoeid is, te schrappen. Ik sluit aan bij de in Hoofdstuk 4 aangehaalde rechtspraak op het gebied van het merkenrecht, mededingingsrecht en consumentenrecht, waarin de voorkeur wordt gegeven aan de eis dat sprake moet zijn van "deelname aan het economisch verkeer en een streven naar een afzetmarkt voor goederen en diensten". Een nadeel van deze benadering is dat het ondernemersbegrip in de Handelsnaamwet niet langer in de pas loopt met het begrip dat in de Handelsregisterwet wordt gehanteerd en zoals het is gedefinieerd in artikel 2 van het Handelsregisterbesluit 2008.

1806 Hoewel de Handhavingsrichtlijn de lidstaten nog andere verplichtingen oplegt, zoals de verplichting tot het zorgdragen van de mogelijkheid om voorlopige en conservatoire maatregelen te treffen (art. 9 Handhavingsrichtlijn) en om de inbreukmaker, op verzoek van de rechthebbende, te gelasten om informatie over de inbreuk te verschaffen (art. 8 Handhavingsrichtlijn), behoeven deze bepalingen geen implementatie omdat die al via Titel 15 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op het handelsnaamrecht van toepassing zijn.

Aanpassing in aanverwante wetgeving

Het ligt voor de hand om de voorgestelde wijzigingen in de Handelsnaamwet door te voeren. In theorie is het ook mogelijk om de handelsnaamrechtelijke regeling onderdeel te maken van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Een zodanige aanpassing zou uiteraard alleen mogelijk zijn als ook de regeringen van België en Luxemburg daarin meegaan. Hoewel de situatie in België en Luxemburg geen onderwerp van dit onderzoek is geweest, is duidelijk dat de inrichting van de handelsnaamrechtelijke bescherming in de verschillende landen wezenlijk van elkaar verschilt. Toch is er ook literatuur waarin wordt aangevoerd dat de verschillen in de wijze waarop de nationale regelingen worden toegepast, niet onoverbrugbaar zijn en harmonisatie van het handelsnaamrecht op Benelux-niveau niet bij voorbaat wordt uitgesloten.[1807] Het zou een eerste stap zijn richting harmonisatie van het handelsnaamrecht in Europa. Dat is wenselijk, ook voor de op Europees niveau al bestaande procedures, zoals de merkenrechtelijke oppositieprocedures, krachtens artikel 8 lid 4 van de Uniemerkenverordening, en nietigheidsprocedure bij het EUIPO, krachtens artikel 60 juncto artikel 8 lid 4 van de Uniemerkenverordening. In deze procedures moet het EUIPO nu steeds oordelen over hoe het nationale handelsnaamrecht in de verschillende lidstaten werkt.[1808]

Naast de hiervoor besproken materiële wijzigingen van het handelsnaamrecht, pleit ik ook voor afschaffing van artikel 2.19 BVIE. Gelet op hetgeen omtrent artikel 2.19 BVIE is geschreven in de literatuur, lijkt dat niet onhaalbaar. Afschaffing van het artikel maakt cumulatie van de beschermingsregimes eenvoudiger en voorkomt dat men zich in de praktijk in bochten moet wringen om gebruik van een ongeregistreerd teken als puur handelsnaamgebruik te kwalificeren wanneer het teken in feite ook gebruikt wordt ter onderscheiding van diensten.

Ik raad aan om in artikel 1019 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de woorden te schrappen die ertoe leiden dat Titel 15 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alleen van toepassing is "op procedures krachtens artikel 5 en 5a van de Hnw". Net als in de wetten die bescherming bieden aan andere rechten van intellectuele eigendom, moet het erom gaan dat sprake is van handhaving van een recht van intellectuele eigendom. Nu we met voldoende overtuiging kunnen vaststellen dat het recht op de handelsnaam kwalificeert als een recht van intellectuele eigendom, is geen reden om het handelsnaamrecht afwijkend te behandelen.

11.4. Wettekst[1809]

Artikel 1

1. *Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. De naam van de vennootschap die de onderneming drijft en waaronder de vennootschap in het handelsregister is ingeschreven, of, in geval van een eenmanszaak, de naam waaronder de eenmanszaak in het handelsregister is ingeschreven, wordt steeds geacht tevens een handels-*

1807 T. Cohen Jehoram 2009, p. 496. In Maeyaert & T. Cohen Jehoram 2008, p. 59 werd gesteld dat de verschillen vermoedelijk wel overbrugbaar zijn. Zij geven ook aan dat het de voorkeur heeft om de bescherming van het merkenrecht en het handelsnaamrecht met elkaar te integreren.

1808 Von Bomhard & Geier 2017, p. 699-700.

1809 In deze paragraaf zijn onderstreepte woorden aanvullingen op de bestaande tekst van de Hnw. Doorhalingen zijn suggesties voor het verwijderen van (delen van) bestaande bepalingen.

naam te zijn. De handelsnaam van de onderneming zal niet noodzakelijkerwijs gelijk zijn aan de naam van de vennootschap die de onderneming drijft.

2. *Een onderneming in de zin van deze wet wordt geacht aanwezig te zijn indien, in een blijvend georganiseerd verband aan het economische verkeer deelgenomen wordt door te streven naar een afzetmarkt voor goederen en diensten.*
3. *Om als handelsnaam in de zin van deze wet te kwalificeren is niet vereist dat de naam onderscheidend vermogen heeft.*
4. *De naam waaronder de onderneming in het handelsregister wordt ingeschreven, zal afwijken van de namen waaronder reeds een andere onderneming in het handelsregister is ingeschreven.*

Artikel 2

1. *De handelsnaam gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor overdracht, ~~doch een en ander slechts in verbinding met~~ onafhankelijk van de onderneming die onder die naam wordt gedreven, voor het geheel of een deel van de activiteiten waarvoor de handelsnaam gevoerd wordt. Een overdracht van de handelsnaam voor een deel van de activiteiten is alleen mogelijk wanneer de economische activiteiten een autonoom karakter hebben en duidelijk zijn af te scheiden van het deel van de activiteiten dat niet wordt overgedragen. De overgang van de handelsnaam geschiedt bij een door partijen ondertekende akte.*

Artikel 3

[Vervallen per XXX]

~~1. Het is de eigenaar ener onderneming verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de onderneming, geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehoren.~~

~~2. Het eerste lid is mede van toepassing, indien de in de handelsnaam voorkomende aanduiding slechts in zo geringe mate van de naam van die ander afwijkt, dat dientengevolge bij het publiek verwarring van deze met de eigenaar der onderneming, te duchten is.~~

~~3. Het eerste lid is niet van toepassing, indien de handelsnaam en de onderneming afkomstig zijn van iemand, die die naam heeft gevoerd niet in strijd met deze wet.~~

Artikel 4

1. *Het is verboden een vennootschapsnaam te voeren, of, in geval van een eenmanszaak of stichting, de naam waaronder de onderneming in het handelsregister is ingeschreven ~~handelsnaam te voeren~~, indien die naam ~~die~~ in strijd met de waarheid aanduidt, dat de onderneming zou toebehoren aan een of meer personen, handelende als een vennootschap onder een firma, als een vennootschap en commandite of een rederij, of wel aan een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een onderlinge waarborgmaatschappij, een coöperatie, een vereniging of aan een stichting.*

~~2. In de handelsnaam duidt de vermelding van meer dan één persoon, ook al worden hun namen niet genoemd, aan, dat de onderneming toebehoort aan personen, handelende als een vennootschap onder een firma; de woorden "en compagnie", dat de onderneming toebehoort aan personen, handelende als een vennootschap onder een firma of aan een of meer personen, handelende als een vennootschap en commandite; het woord "maatschappij", dat de onderneming toebehoort aan een naamloze vennootschap, aan een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of aan een vereniging, en het woord "fonds" aan een stichting; alles voor zover niet uit de handelsnaam in zijn geheel het tegendeel blijkt.~~

~~3.~~ *2. Het eerste lid is niet van toepassing, indien de vennootschapsnaam wordt gevoerd door één persoon zonder vennoten, en die naam en de onderneming afkomstig zijn van een vennootschap onder een firma of van een vennootschap en commandite, die die vennootschapsnaam ~~handelsnaam~~ heeft gevoerd niet in strijd met deze wet.*

Artikel 5

~~*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.*~~

1. De handelsnaam geeft de handelsnaamgerechtigde een uitsluitend recht op voorwaarde dat de handelsnaam onderscheidend vermogen heeft en de handelsnaam niet uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de activiteiten of de aangeboden waren of diensten, of die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

2. Het uitsluitend recht strekt zich uit over het gehele grondgebied van Nederland, tenzij de onderneming onder de betreffende handelsnaam slechts plaatselijk actief is en niet aannemelijk is dat de handelsnaam binnen afzienbare tijd op het gehele grondgebied gevoerd zal worden. Voor de handelsnaam met slechts plaatselijke betekenis wordt het uitsluitend recht geacht zich uit te strekken over het grondgebied waar de handelsnaam gevoerd wordt.

3. Onverminderd de rechten die houders vóór het rechtscheppende gebruik van de handelsnaam hebben verkregen, en onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, is de handelsnaamgerechtigde op basis van het uitsluitend recht gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden wanneer:

a) het teken gelijk is aan de handelsnaam en wordt gebruikt voor een onderneming die in hetzelfde territoir als waar het uitsluitend recht geldt dezelfde activiteiten ontplooit of diensten verleent als die waarvoor de handelsnaam wordt gebruikt;

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met de handelsnaam en in hetzelfde territoir als waar het uitsluitend recht geldt wordt gebruikt voor een onderneming die dezelfde of gelijkaardige activiteiten ontplooit of diensten verleent als die waarvoor de handelsnaam wordt gebruikt, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan;

c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met de handelsnaam ongeacht of het wordt gebruikt in hetzelfde territoir als waar het uitsluitend recht geldt voor een onderneming die dezelfde of gelijkaardige activiteiten ontplooit of diensten verleent, wanneer het een in het relevante territoir bekende handelsnaam betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de handelsnaam.

4. De gebruiker van een handelsnaam die geen onderscheidend vermogen heeft in de zin van lid 1 van dit artikel, is slechts gerechtigd om het gebruik van een teken krachtens lid 3 te verbieden indien de derde het overeenstemmend teken te kwader trouw gebruikt. Indien de handelsnaam als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen in het territoir waar bescherming wordt gezocht, is lid 3 van dit artikel toepasselijk.

5. Krachtens leden 3 en 4 kan met name worden verboden:

a) het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam;

b) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking van die waren;

c) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

d) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

e) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties;

f) het gebruik van het teken in een domeinnaam waarachter een actieve website wordt gevoerd;
g) het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze die strijdig is met Richtlijn 2006/114/EG.

Artikel 5a
Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn ~~fabrieks- of handelswaren~~ waren of diensten recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren of diensten te duchten is.

Artikel 5b
1. Het is verboden een handelsnaam te voeren, welke een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming, voor zover dientengevolge misleiding van het publiek te duchten is.

Artikel 5c
1. Indien de vennootschapsnaam gelijk of nagenoeg gelijk is aan een reeds rechtmatig ingeschreven vennootschapsnaam, en de aard van de ondernemingsactiviteiten gelijk is of overeenstemt, kan iedere belanghebbende, krachtens de procedure van artikel 6 van deze wet, wijziging van de latere vennootschapsnaam verzoeken.

Artikel 6
1. Indien een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met deze wet, kan ieder belanghebbende, onverminderd zijn vordering krachtens titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de kantonrechter uitsluitend verzoeken degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen, daarin zodanige ~~door de rechter te bepalen~~ wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven.
2. Het verzoekschrift wordt gericht tot de rechtbank van het arrondissement waarin de onderneming is gevestigd, die onder de verboden handelsnaam wordt gedreven. Is de onderneming buiten het rijk in Europa gevestigd, doch heeft zij in dat rijk een filiaal of bijkantoor, of wordt zij aldaar vertegenwoordigd door een gevolmachtigde handelsagent, dan is de rechtbank van het arrondissement waarin dat filiaal of bijkantoor of die handelsagent is gevestigd, bevoegd. Indien volgens de voorgaande bepalingen geen rechtbank bevoegd is, is de rechtbank van het arrondissement waarin de woonplaats des verzoekers is gelegen bevoegd. Is de onderneming in meer dan één arrondissement gevestigd, dan is bevoegd de rechtbank van elk van deze arrondissementen, ter keuze van de verzoeker. Hetzelfde geldt ingeval de onderneming buiten het rijk in Europa is gevestigd, doch in meer dan één arrondissement een filiaal of bijkantoor heeft of door een gevolmachtigde handelsagent vertegenwoordigd wordt. Het verzoekschrift wordt behandeld door de kantonrechter.
3. Het verzoekschrift wordt aan de wederpartij betekend. De kantonrechter beschikt niet op het verzoekschrift dan na verhoor of behoorlijke oproeping van partijen.
4. De griffier zendt een afschrift van de beslissing van de kantonrechter aan partijen. Binnen een maand na de dag van de verzending van dit afschrift kan door hem, die daarbij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof, dat in raadkamer beslist. Het derde lid vindt overeenkomstige toepassing.
5. De griffier zendt een afschrift van de beslissing van de het gerechtshof aan partijen. Binnen één maand na de dag van de verzending van dit afschrift kan door hem, die daarbij geheel of

gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, beroep in cassatie worden ingesteld. Het daartoe strekkend verzoekschrift wordt aan de wederpartij betekend.

6. *De rechter kan de voorlopige tenuitvoerlegging van zijn beschikking bevelen.*

Artikel 6a

1. *Het verzoek bedoeld in het eerste lid van het vorige artikel kan ook gedaan worden door de Kamer van Koophandel.*
2. ~~*De Kamer van Koophandel, binnen welker ressort de ingevolge artikel 6, tweede lid, bevoegde rechter zetelt, is tot het doen van het verzoek bevoegd.*~~
2. *Het verzoekschrift wordt door de griffier toegezonden aan de eigenaar van de onderneming, van welke wijziging van de handelsnaam wordt verzocht, en zo nodig aan andere belanghebbenden. De kantonrechter beslist niet dan na verhoor of behoorlijke oproeping van degenen aan wie het verzoekschrift is toegezonden.*
3. *Het vierde, vijfde en zesde lid van het vorige artikel vinden overeenkomstige toepassing.*

Artikel 6b

De voorzieningenrechter kan op vordering van eiser tijdelijke voortzetting van de vermeende strijd met de artikelen 5 of 5a of 5c toestaan onder de voorwaarde dat de verweerder zekerheid stelt voor vergoeding van de door eiser geleden schade.

Artikel 6c

1. *Indien een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met de artikelen 5 of 5a of 5c, kan de handelsnaamgerechtigde, op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het in die bepaling bedoelde gebruik lijdt.*
2. *De rechter die de schadevergoeding vaststelt:*
   a. *houdt rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de handelsnaamgerechtigde door de inbreuk heeft geleden; of*
   b. *kan, als alternatief voor het bepaalde onder a, in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om de handelsnaam te gebruiken.*
3. *De rechter kan bij wijze van schadevergoeding op vordering van de handelsnaamgerechtigde bevelen tot de afgifte aan de handelsnaamgerechtigde, van de goederen die een inbreuk maken op een handelsnaam, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.*
4. *Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de handelsnaamgerechtigde een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het in artikel 5 bedoelde gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.*
5. *De handelsnaamgerechtigde kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentienemer instellen.*
6. *De rechter kan op vordering van degene die de handelsnaam voert gelasten dat op kosten van degene die heeft gehandeld in strijd met de artikelen 5 tot en met 5b passende maatregelen worden getroffen tot verspreiding van informatie over de uitspraak.*

Artikel 6d

1. *Onverminderd de aan de handelsnaamgerechtigde wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, kan de rechter op vordering van de handelsnaamgerechtigde de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de goederen die een inbreuk maken op een handelsnaam, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van een vordering als bedoeld in dit lid, wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.*
2. *De bepalingen van het nationale recht omtrent middelen van bewaring van zijn recht en omtrent rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten zijn van toepassing.*
3. *Voor zover het nationale recht hier niet in voorziet, kan de rechter op grond van deze bepaling tegen de vermeende inbreukmaker of tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een handelsnaam inbreuk te maken, op vordering van de handelsnaamgerechtigde een voorlopig bevel uitvaardigen:*
   a. *strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een handelsnaam, of*
   b. *waardoor tijdelijk de voortzetting van de vermeende inbreuk op een handelsnaam wordt verboden, indien wenselijk op straffe van een dwangsom, of*
   c. *waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een handelsnaam de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de handelsnaamgerechtigde.*
4. *De rechter kan op vordering van de handelsnaamgerechtigde in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de handelsnaamgerechtigde mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.*
5. *Het in lid 4 bedoelde bevel kan eveneens worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft, de inbreukmakende diensten op commerciële schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend.*

Artikel 7

1. *Hij die een handelsnaam voert in strijd met deze wet, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.*
2. *Het feit wordt beschouwd als overtreding.*
3. *Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie worden opgelegd. Onder vroegere veroordeling wordt mede verstaan een vroegere veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.*
4. *De ambtenaar van het openbaar ministerie kan, alvorens tot vervolging van het strafbaar feit over te gaan, degene die de verboden handelsnaam voert, de wijziging mededelen, die de ambtenaar nodig voorkomt om de onrechtmatigheid van de handelsnaam op te heffen; daarbij wordt een bekwame termijn gesteld om die wijziging aan te brengen. Wordt die wijziging binnen de gestelde termijn aangebracht, dan is het recht tot strafvordering vervallen.*

Artikel 8

~~[Vervallen per 01-10-1954]~~

1. *De handelsnaam kan het voorwerp zijn van een licentie voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van Nederland waar de handelsnaam bescherming heeft. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.*
2. *De aan de handelsnaam verbonden rechten kunnen door de hoofdgerechtigde op de handelsnaam worden ingeroepen tegen een licentienemer die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake:*
   a. *de duur daarvan;*
   b. *de vorm waarin de handelsnaam mag worden gebruikt;*
   c. *het gebied waarin gebruik van de handelsnaam is toegestaan; of*
   d. *de kwaliteit van de door de licentienemer met gebruikmaking van de handelsnaam aangeboden waren of verrichte diensten.*
3. *Onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst kan de licentienemer een vordering wegens inbreuk op het handelsnaamrecht alleen instellen met toestemming van de hoofdgerechtigde op de handelsnaam. De houder van een licentie kan deze vordering echter instellen indien de handelsnaamgerechtigde, na daartoe te zijn aangemaand, niet zelf binnen een redelijke termijn een vordering wegens inbreuk instelt.*
4. *De licentienemer is bevoegd in een door de hoofdgerechtigde op de handelsnaam ingestelde vordering als bedoeld in artikel 5, tussen te komen om rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen.*
5. *Een zelfstandige vordering als bedoeld in het vorige lid kan de licentienemer slechts instellen, indien hij de bevoegdheid daartoe van de hoofdgerechtigde op de handelsnaam heeft bedongen.*

Artikel 9

~~[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]~~

Een handelsnaam kan onafhankelijk van de onderneming in pand worden gegeven of het voorwerp vormen van een ander zakelijk recht.

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Deze wet kan worden aangehaald onder de titel "Handelsnaamwet".

Artikel 11

1. *Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.*
2. *Indien bij het in werking treden dezer wet een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met deze wet kan te dier zake gedurende vier maanden na dat tijdstip geen rechtsmiddel worden aangewend.*
3. *Wanneer de uitdrukking "niet in strijd met deze wet" aan het slot van artikelen 3 en 4 betreft het voeren van een handelsnaam vóór het in werking treden dezer wet, betekent zij: niet in strijd met deze wet, indien zij tijdens het voeren van de handelsnaam van kracht geweest ware.*

Summary

The Dutch Trade Name Act under the Microscope
An analysis of the legal system and its functioning, a century after the creation of the Dutch Trade Name Act

In 1921, the Dutch legislator enacted the Dutch Trade Name Act (*Handelsnaamwet*). This was the first piece of national legislation that had the objective to protect and regulate the use of trade names in the Netherlands. Internationally, the Paris Convention for the Protection of Intellectual Property of 1887 already clarified that the signatories to the Convention were obliged to assure that protection was to be granted to trade names in each Contracting State without there being an obligation to file or register the names. When case law in the Netherlands showed that effective protection of the trade names in the Netherlands could not be assured by means of the existing legislation, the government moved to regulate the protection in a separate legislative proposal, which eventually led to the Handelsnaamwet of 1921.

The trade name as a mechanism to protect the general interest

The legislator's intention with the Handelsnaamwet of 1921 was clearly to create a regulation that granted a certain protection to the first lawful user of a trade name in a specific territory, but the aim of the Handelsnaamwet was first and foremost to protect the general interests of the public and to create and safeguard a solid and trustworthy system of economic order. The legislator was of the opinion that such system could be realized as long as the likelihood of confusion or deception on the part of the public was excluded. Partly for this reason, it was explicitly considered in the Explanatory Memorandum to the legislative proposal that the right to the trade name did not qualify as the exclusive right of the user of such trade name. The Handelsnaamwet does not grant exclusive rights to the user of a trade name, but instead the Act provides for a number of prohibitory provisions.

These prohibitory provisions could not only be invoked by senior users of the same or a similar trade name, but in fact by any person or company that had an interest to act against trade names that were used in violation of the law.

The property structure of the Handelsnaamwet also leaves no doubt that the regulation was intended to serve the public interest. The right to a trade name is acquired by use in trade without registration being a prerequisite. The right to a trade name can represent commercial value. The Handelsnaamwet, however, does not provide for many opportunities to exploit the commercial value of the trade name. The possibility of entering into a trade name licensing agreement did not exist and the possibilities of transferring a trade name to another person or company were very limited as well. Such a transfer was only possible if the company operating under the trade name was transferred in conjunction with the trade name (Article 2 of the Handelsnaamwet). It was assumed that a 'free' transferability of the trade name would lead to deception of the public. It should be noted, however, that this assumption is not unique in international trade name law. Comparative research shows that in Germany, among other countries, this very rule still applies.

The necessity to protect the general interest of the public is obvious if one considers that its trade name forms the primary means of identification for a company in its contact with others, including suppliers, employees, consumers, authorities, etc. It was deemed crucial for the public to be able to identify with whom they were dealing without being confused. The trade name initially only fulfilled this identification function. This function was presumed to be safeguarded as long as the name was unique in the sense that no other company in the same territory and branch used the same trade name before. In addition, the trade name fulfilled an information function. Trade names often provided information about the person of the owner of the company or the nature or place of business of the company. Initially, the trade name was often largely descriptive and for that particular reason, the name could fulfil that information function, as long as the information was correct. This descriptive character of the name therefore did not stand in the way of qualification of the name as a valid and protected trade name within the meaning of Article 1 of the Handelsnaamwet. In view of these two functions, it is understandable that the free transfer of the trade name, without the transfer of the company, was not considered desirable. The link between the company and the name would then be severed.

The provisions of the Handelsnaamwet and the Explanatory Memorandum to the legislative proposal of the act are not alone in showing that the primary aim of compliance with the Handelsnaamwet was to serve the interest of the general public. This also follows from the published case law in the first decades after the introduction of the Handelsnaamwet. Compliance with the Handelsnaamwet was not only guaranteed by other market parties, such as competitors, but also by the Public Prosecution Service and the Chamber of Commerce.

This traditional perspective of the Handelsnaamwet and the ratio behind the legislation is described in Chapters 2, 3 and 4 of this thesis.

The trade name as an exclusive right of intellectual property

From Chapter 5 of this study onwards, it becomes clear that the importance of protecting the public interest has decreased over the years, and that, to the contrary, the interest of companies trying to protect the exclusivity of their trade names against other companies has increased. First, in the past thirty years no court decisions have been published in which the Public Prosecution Service or the Chamber of Commerce defended the trade name interests of the general public. Other (interest) organisations seldom champion the public interest. Trade name law is almost exclusively concerned with settling conflicts between two companies using similar trade names (in accordance with Article 5 of the Handelsnaamwet).

The rights acquired by the first user of a trade name has increasingly become an exclusive right with proprietary features. This development has no basis in law. The Handelsnaamwet remained virtually unaltered throughout the past century. Even though the legislator made clear in 1921 that the right to a trade name was not an exclusive right of intellectual property, the European Court of Justice and the Supreme Court of the Netherlands ruled otherwise in the meantime. The European Court of Justice ruled in the *Anheuser-Busch* case that the right to a trade name qualifies as intellectual property. The Supreme Court explicitly considered (with reference to statements of the Dutch legislator at the time of implementing the IP Enforcement Directive (2004/48/EC) into the Dutch Code of Civil Procedure) that the right to a trade name, when exercising Article 5 or Article 5a of the Handelsnaamwet, constitutes an exclusive right. Chapter 6 describes this

development in the nature of the rights to a trade name. The trade name constituting an exclusive intellectual property right reflects the current legal situation in the Netherlands.

This development seemed to be the result of the fact that the trade name no longer functions as an identification tool only. In addition to its identification and information functions, the trade name would be used increasingly as a marketing tool to attract customers and to advertise for the goods and services originating from the undertaking. This caused an increase of the commercial value of trade names as a company asset with valuable goodwill. The importance of protecting this goodwill against other companies using similar names that could harm the commercial value of the trade name became more visible. The protection of this function is not primarily in the interest of the general public, but almost exclusively in the interest of the company using the trade name.

It follows from Chapter 7 that this resulted not just in a growth in enforcement actions (which I will describe in Chapters 8 to 10). Chapter 7 describes that the change of the 'mindset' towards the nature of the trade name also considerably changed the proprietary opportunities for the company that uses a trade name. Even without a legal basis, the trade name licence has been accepted in legal transactions for some time, and transactions concerning the assignment of the rights to a trade name to another company no longer require that the entire company is transferred together with the trade name in order to be legally valid. However, since Article 2 of the Handelsnaamwet still contains the requirement that an assignment of the trade name is only possible in conjunction with the company that is operated under said name, there have for quite some time now been calls to remove this requirement from Article 2 of the Handelsnaamwet. The consensus is that this provision does not actually serve a clear (general) interest anymore. Since the substance of the Handelsnaamwet remained virtually unaltered in the past century, and the Act lacks (useful) provisions about the conditions for transferring or licensing trade names, or for the possibility to establish security interests in the rights to a trade name, the market is currently left with a legally uncertain situation.

Conflicts between trade names

Chapters 8 to 10 of this research deal with conflicts between similar indications of origin (essentially the conflict between two identical or similar trade names). Although the Handelsnaamwet contains multiple provisions aimed at preventing misleading trade names, almost every trade name dispute currently submitted to court concerns the question whether Article 5 of the Handelsnaamwet is applicable in a dispute between two trade names. It follows from the case law of the Supreme Court that when assessing a conflict on the basis of Article 5 of the Handelsnaamwet, attention should be paid not only to the factors that are explicitly included in the provision – *the degree of similarity between the trade names; the nature of the company and the place of establishment of the companies using the trade name* – but to all relevant circumstances of the case at hand.

The fact that the place of establishment is explicitly included as a relevant factor in Article 5 of the Handelsnaamwet clearly indicates that the right to the trade name was initially – in 1921 – a local right. Indeed, the right to a trade name did not automatically confer nationwide protection, but was limited to the territory where the trade name was actually used. The user of a trade name could only take action against subsequent users of the same or a similar trade name if it was used in the same region. This resulted in a system that allowed for two or more companies in the country using the same trade name, as long as the trade names were not used in the same territory

or for the same activities, more specifically, as long as likelihood of confusion was avoided. This means that the Handelsnaamwet does not protect prospective geographical expansion. Expansion can actually be prevented if the expanding company reaches a region where a similar trade name has been in use by another company, even if the first use of this (local) trade name does not predate the first use of the trade name by the expanding company in an absolute manner.

Today, however, it is rather exceptional for a company to have a mere local presence. Most companies are active throughout the Netherlands, which means that they use their trade names throughout the entire country. Although the use of the trade name may not be nationwide as of day one, it usually does not take much time to reach the public in the entire country. This development brings an end to the assumption that two companies can use the same trade name in different parts of the Netherlands without any objections as long as a likelihood of confusion does not exist, because in reality there will almost always be an overlap in the geographical presence of the companies. The arrival of the internet accelerated the trend that most companies in reality act nationwide. It became much easier to reach the public across the country.

Distinctive character as a relevant factor

The Handelsnaamwet does not contain a provision that requires the trade name to have distinctive character in order to constitute a trade name or to be able to act against similar trade names of later dates. Actually, as I explain in the first chapters of this study, trade names were originally often descriptive of the ownership, the nature or the place of business of the company. Descriptiveness means a lack of inherent distinctive character. It would not fit the ratio of the Handelsnaamwet to disqualify these descriptive trade names as trade names within the meaning of the law, and to preclude these descriptive trade names from protection under the Handelsnaamwet. Since the initial purpose of the act was to protect the general interest against confusion, it was only logical that descriptive names without inherent distinctive character enjoyed equal protection under the law; if there is confusion with a descriptive trade name, it is still confusion that the law seeks to preclude.

The Supreme Court of the Netherlands clarified that when assessing the likelihood of confusion between two trade names, the distinctive character of the earlier trade name was a factor to take into account. This resulted in a rule of law that restricted the scope of protection of trade names with limited distinctive character, enabling the user of such trade name to enforce its trade name rights only against trade names that were highly similar.

However, practice showed an increase of disputes between trade names that lacked initial distinctive character or signs that were purely descriptive. Even though the Supreme Court case law clarifies that the scope of protection in such cases should only be limited, courts on the other hand regularly reminded parties that the Handelsnaamwet does not require trade names to have distinctive character. As a result, the odds that such claimants' enforcements actions succeed tend to be considerable.

Traditionally, the lack of a requirement of distinctive character in trade name law has formed a substantial difference with the situation in trademark law. In trademark law, distinctive character is a prerequisite for protection. Frequently, commercial signs are used simultaneously as trade names (to identify the company) and as trade marks (to identify the goods and services of a

company). This overlap strongly increased when, in 1987, the protection of service marks was included in the Benelux trademark legislation. When it comes to enforcement, it is obvious that a dispute may have a diametrically opposed outcome, depending on the legal grounds chosen. The justification of this different approach with regard to distinctive character in trademark law and trade name law is not always clear.

It turns out that the original function of the trademark and the trade name is essentially different. Contrary to trade name law, the rights granted to the trademark proprietor were considered exclusive rights all along. The classical approach of trade names as a means to serve the public interest is less visible in trademark law. That difference makes it understandable that granting an exclusive right to a trademark proprietor is deemed justified only if its economic achievement justifies such protection. An exclusive right to a trademark is not deemed justified if it concerns a sign that is descriptive or lacks distinctive character. In such a case, granting an exclusive right to such trademark would form an unjustified barrier to other market operators to promote their goods and services. Ironically, in trademark law the public interest is served not by excluding confusion between to similar signs (as in trade name law), but by excluding protection for trademarks that lack distinctive character (although that could mean that several companies can simultaneously use the same non-distinctive signs).

Legal literature mentions several other relevant factors to justify the different approach in trademark and trade name law. One such factor is that in trademark law an exclusive right is granted for a fixed territory, whereas the trade name is not an exclusive nationwide right and only offers local protection. Apparently, the idea was that the 'prohibition right' of Article 5 of the Handelsnaamwet only had limited impact on the (free) market and did not affect the possibility of free use of the designation in most of the country. However, the above arguments for granting trade name protection to non-distinctive trade names (the public interest and the mere local scope of the right) seem to have lost validity. As Chapter 5 and Chapter 8 set out, the main purpose of trade name law is no longer to protect the general interest; also, companies with a mere local presence are almost extinct. In that situation, one would be justified to question the classical trade name approach concerning the protection of trade names with low distinctive character.

This is actually what is happening in the Netherlands. Fueled by a number of court decisions – more specifically the Supreme Court's ruling in the matter of *Artiestenverloningen*[1810] and the judgment of the Court of Appeal in The Hague in the *Parfumswinkel* case[1811] – the chief question that has remained to be answered throughout this study is whether trade name law should accept some form of limitation for the protection of non-distinctive trade names similar to trademark law. In general, most authors and courts seem to agree that a limited protection of non-distinctive trade names is justified. However, the form in which such limitation should be included in the infringement test is still under debate.

In the *Parfumswinkel* judgment, The Hague Court of Appeal held that in a conflict between two trade names that are purely descriptive, the likelihood of confusion between both trade names

1810 Supreme Court of The Netherlands 11 December 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*).
1811 Court of Appeal The Hague 19 September 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfumswinkel*).

is no longer sufficient to successfully claim infringement of Article 5 of the Handelsnaamwet. For injunctive relief to be granted in such cases, the claimant will have to prove the existence of additional circumstances that result in an unlawful situation. That test has no basis in the Handelsnaamwet and, in my opinion, it is questionable whether that test is in fact correct and useful. In Chapters 9 and 10, I explain why in my opinion that test is not in accordance with, and does not fit in, the system of the Handelsnaamwet. A key factor is that trade name law does not grant protection to the choice of a specific trade name. Protection is granted to and dependent on the use of a trade name in economic trade. For this reason, in my opinion, it is not relevant whether a trade name constitutes a descriptive trade name; the only question should be whether that name has acquired distinctive character through use. In addition, I am reluctant to accept that additional circumstances are required for a successful claim, if such requirement is nowhere to be found in the law itself.

At the time of completing this study, a preliminary referral was pending before the Supreme Court of the Netherlands. The Court of Appeal of Arnhem-Leeuwarden had asked the Supreme Court to provide guidance on how to deal with conflicts between descriptive trade names.[1812] The preliminary referral also raises the question whether the exclusion of protection for non-distinctive trade names should be similar to the limitation of protection for non-distinctive trademarks or whether a different threshold should apply.

As mentioned, in practice, companies tend to use a single sign both as a trademark and as a trade name and the public rarely sees a clear distinction between the two. In addition, both signs tend to have the same function nowadays. If we conclude that this overlap exists, why do we hold on to the assumption that trade name law primarily serves the public interest to a greater extent than trademark law? Why is it that in trade name law confusion must always lead to a prohibition, whereas in trademark law confusion is sometimes countenanced in the situation that protection is claimed for non-distinctive trademarks?

In this study, I use comparative research to compare the national legal systems of Germany and the Netherlands. I show that Germany takes a different approach to the protection of trade names that (inherently) lack distinctive character. It is useful for the Netherlands to take notice of this alternative approach when improving the Dutch trade name system.

Whatever the outcome of the Supreme Court decision will be, it is important to give heed to the fact that trade name law has changed considerably over the past century. The ratio for the protection of trade names that the legislator had in mind in 1921 no longer applies in the same way. Although I do believe that trade name law in the Netherlands does still have a function in safeguarding the economic order and the interest of the general public, it would be worthwhile to review how these general interests are best served and how they can be balanced against the interests of companies active in the economic market (companies using trade names, and their competitors) with the intention to preserve a level economic playing field. In Chapter 11 of this thesis, I include a suggestion for a revised Handelsnaamwet.

1812 Court of Appeal Arnhem-Leeuwarden 4 October 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*).

This suggestion for revision has a considerable impact on the way we will look at trade name law in the Netherlands in the future. It seeks to take into account the various developments in society and in law as described in the previous chapters. This means that in a revised Trade Name Act the legislator should give more consideration to issues pertaining to property law, starting with the removal of the requirement that the transfer of the trade name and the company to which it belongs be simultaneous. Further, I suggest that the right to the trade name be designated an exclusive right of intellectual property. This creates more clarity as to the primary function of the trade name and will bring trade name protection into sync with other rights of intellectual property. When it comes to new or updated trade name legislation, I would also recommend that a distinction be made between trade names on the one hand and company names on the other hand. The main reason is that this could benefit the effectiveness of the legal system as a whole and, in particular, improve the balance in the scope of protection of inherently non-distinctive trade names. In my research, I conclude that these days trade name law serves the general interest to a lesser extent than it did in the past. However, it still does protect the interests of the general public when the trade name fulfils its identification function rather than its origin function. That is often the case when a trade name is used as a company name. The interest of the general public in being shielded from (a likelihood of) confusion caused by such signs should still prevail – in virtually all instances. The same should not necessarily apply where the trade name that is used by a company in the communication with the public is different from the 'official' name of the company. That also means that the requirement of distinctive character could differ for different types of trade names. Next, when it comes to the requirement of distinctive character of trade names the changing role of territoriality should also be a factor to take into account. Nowadays, it is fair to consider the countrywide protection of trade names to be the standard rather than the exception. However, this extension of the territorial scope of protection is only justified if the trade name is sufficiently distinctive, either by nature or as a result of the use of the trade name in economic trade. To the contrary, in conflicts between two companies with a mere local outlet instead of a countrywide selling market, a lower distinctive character could be acceptable without creating an unfair broad scope of protection of the trade name. Finally, if we agree that a certain trade name deserves protection under trade name law, such protection should not be limited to protection against a likelihood of confusion in conflicts between two trade names. The protection should be broadened to conflicts between trade names and other signs, such as trademarks or commercial identifiers, and, under circumstances, to other acts than confusing acts, such as the use of similar signs seeking to profit from the fame or reputation of the earlier trade name, even when a likelihood of confusion does not exist.

Will all uncertainties in trade name law vanish when we opt for a system that contains the above elements? Most likely not. However, it does address the key points that cause the current system to be regarded as outdated. It also tackles the issue that in the current legal system the tremendously different approach in trademark law versus trade name law is impossible to explain. Some unity in these systems would benefit legal certainty.

Lijst van aangehaalde literatuur

Aalberse 1917
P.J.M. Aalberse, 'Handelsnaam en Handelsregister', Preadvies (Nederlandse Rooms Katholieke Middenstandsbond), Leiden: Future 1917.

Abrar & Pomaizlova 2019
S. Abrar & K. Pomaizlova (red.) MARQUES Unfair Competition Team, 'Study on company names, trade names and other business identifiers, Part III', 12 september 2019, raadpleegbaar via <marques.org>.

Akker, van den 2017
B.J. van den Akker, 'Franchiserecht; een merkwaardig rechtsgebied', *BMMB* 2017, p. 3-9.

Alberdingk Thijm & De Vries 2015
Chr.A. Alberdingk Thijm & C. de Vries, 'De toenemende invloed van het Handvest op het recht van intellectuele eigendom', *BIE* 2015, p. 174 e.v.

Arkenbout 1987
E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en dienstmerken* (diss. Nijmegen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1987.

Arkenbout 1991
E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en merken*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991.

Arkenbout 1997
E.J. Arkenbout, 'De handelsnaam na het jaar 2000', *BIE* 1997, 1, p. 6-9.

Arkenbout 2008
E.J. Arkenbout, 'Handelsnaamrecht: geen echt nieuws, en dat is goed nieuws', *BIE* 2008, 4-5, p. 108-111.

Asser/Maeijer & Van Olffen *7-VII* 2017
J.M.M. Maeijer & M. van Olffen, *Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel VII. Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap*, Deventer: Wolters Kluwer 2017.

Asser Personen- en familierecht/Boer, de 2010
J. de Boer, *Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Personen- en familierecht*, Deventer: Kluwer 2010.

Asser Procesrecht/Steneker 5 2019
A. Steneker, *Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Procesrecht 5. Beslag en executie*, Deventer: Wolters Kluwer 2019.

Asser/Sieburgh *6-IV* 2019
C.H. Sieburgh, *Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel IV. De verbintenis uit de wet*, Deventer: Wolters Kluwer 2019.

Asser Vermogensrecht/Bartels, Van Mierlo & Ploeger 2013
S.E. Bartels, A.I.M. van Mierlo & H.D. Ploeger, *Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, 3. Vermogensrecht algemeen, Deel IV. Algemeen goederenrecht*, Deventer: Kluwer 2013.

Barkhuysen & Bos 2014
T. Barkhuysen & A.W. Bos, 'De betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie voor het bestuursrecht: een actualisatie anno 2014', *JBPlus* 2014, p. 90-116.

Barrett 2001
D.S. Barrett, 'The Future of the Concurrent Use of Trademarks Doctrine in the Information Age', *Hastings Communications and Entertainment Law Journal* 2001, vol. 23, p. 687-722.

Beer, de 2019
R. de Beer, 'Terugblik handelsnaam- en domeinnaamrecht 2018', *BIE* 2019/3, p. 138-140.

Beerman 1941
A.C.W. Beerman, 'Behoeft de bescherming, verleend door de wetten betreffende den industrieelen eigendom eenerzijds en die verleend door art. 1401 B.W. anderzijds, in hare onderlinge verhouding nadere regeling?', Preadvies (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1941, p. 81-189.

Bellaart Spruyt 1934
B.J. Bellaar Spruyt, *Het collectieve merk en de merkenbescherming in Nederland* (diss. Leiden), 's-Gravenhage: Moorman's periodieke pers 1934.
Berlage 1941
J. Berlage, 'Nederlandsche Juristen Vereeniging 1941', *BIE* 1942/6, p. 82 e.v.
Biemans, *Domeinnaamrechten* 2009
J.W.A. Biemans, 'Domeinnaamrechten en 'overdracht', 'verpanding' en 'beslag' – het is niet wat het lijkt', *NTBR* 2009/2.
Biemans, *Beslag en executie* 2009
J.W.A. Biemans, 'Beslag en executie van bijzondere vermogensrechten', in: N. Faber e.a. (red.), *Knelpunten bij beslag en executie*, Deventer: Kluwer 2009.
Blanco Fernández, in: *T&C Ondernemingsrecht* 2018
J.M. Blanco Fernández, in: C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten & M.L. Lennarts (red.), *Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2018.
Bodenhausen 1968
G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of Industrial Property*, Genève: BIRPI 1968.
Boekman 1956
S. Boekman, *De Handelsnaam* (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1956.
Boekman 1961
S. Boekman, 'Dient de wet algemene regelen te bevatten omtrent de gevallen waarin de civiele requestprocedure moet worden gevolgd, en zo ja, welke?', Preadvies (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1961, p. 95-144.
Boekman, *De Handelsnaam* 1977
S. Boekman, *De Handelsnaam*, Deventer: Kluwer 1977.
Boekman, *Artikel 6a Hnw* 1977
S. Boekman, 'Toepassing van artikel 6a Handelsnaamwet in de praktijk', *BIE* 1977, p. 161-164.
Boekman 1985
S. Boekman, 'Als het dienstmerk komt, hoe zit het dan met de handelsnaam?', *BIE* 1985, p. 159 e.v.
Boekman 1987
S. Boekman, 'Het dienstmerk naast de handelsnaam', *BIE* 1987, p. 183-186.
Boekman 1990
S. Boekman, 'Handelsnaamrecht en beslag en zekerheden', *BIE* 1990, p. 342-344.
Bomhard, von & Geier 2017
V. von Bomhard & A. Geier, 'Unregistered Trademarks in EU Trademark Law', *The Trademark Reporter* 2017, vol. 107, 3, p. 677-700.
Bosboom & Jeunink 2003
T.H. Bosboom & C. Jeunink, 'Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen', *IER* 2003, 1.
Bosse 2001
W. Bosse, 'De bruikbaarheid van de vervallen Departementale Richtlijnen 1986 (I)', *WPNR* 2001, p. 544 e.v.
Boukema 1992
C.A. Boukema, *Samenloop* (Monografieën nieuw BW), Deventer: Kluwer 1992.
Boukema 1966
C.A. Boukema, *Civielrechtelijke samenloop in het bijzonder tussen artikel 1401 B.W. en andere wetsbepalingen*, Zwolle: Tjeenk Willink 1966.
Brinkhof 1997
J.J. Brinkhof, 'De codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 Burgerlijk Wetboek. Een tussenbalans', *BIE* 1997, p. 279-284.
Bronneman 2019
M. Bronneman, 'Het intellectuele eigendomsrecht: een versplinterd landschap in beweging. Wat brengt de toekomst?', *IER* 2019/1, p. 1-9.

Brugmans e.a. 1979
I.J. Brugmans e.a., *Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw, 1956-1979*, beschikbaar via de website van Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (https://www.huygens.knaw.nl/).

Brunner 1997
C.J.H. Brunner, 'Het recht op de naam en de handelsnaam', *BIE* 1997, 1, p. 16-18.

Busschere, de 1972
C. De Busschere, 'De bescherming van de handelsnaam en de maatschappelijke benaming, en het verlies van deze bescherming door niet te reageren op inbreuken', *Jura Falconis* 1971-1972, 4, p. 29-55.

Calboli & Senftleben 2018
I. Calboli & M.R.F. Senftleben, *The protection of non-traditional trademarks*, Oxford: Oxford University Press 2018.

Camfferman & Van den Brand 2010
C. Camfferman & B.R.C.J. van den Brand, *Jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen vanaf 1811 tot 2005*, Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 2010.

Centraal Bureau voor de Statistiek 2017
Centraal Bureau voor de Statistiek, 3 juli 2017, *'Belang dienstensector sinds 1969 sterk toegenomen'*, geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/27/belang-dienstensector-sinds-1969-sterk-toegenomen.

Centraal Bureau voor de Statistiek, *ICT, kennis en economie* 2019
Centraal Bureau voor de Statistiek, 18 oktober 2019, *'ICT, kennis en economie 2019'* (e-book), geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/42/ict-kennis-en-economie-2019.

Centraal Bureau voor de Statistiek, *De jaren tien in cijfers* 2019
Centraal Bureau voor de Statistiek, 30 december 2019, *'De jaren tien in cijfers'*, geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/53/de-jaren-tien-in-cijfers.

Centraal Bureau voor de Statistiek 2020
Centraal Bureau voor de Statistiek, 7 februari 2020, *'Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2019'*, geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/06/recordaantal-bedrijfsoprichtingen-in-2019.

Chalmers Hoynck van Papendrecht 2017
R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, 'De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw', *BIE* 2017, p. 150-155.

Chalmers Hoynck van Papendrecht 2020
R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, 'Terugblik Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2019', *BIE* 2020, p. 20-24.

Chavannes 2000
R. Chavannes, 'Stichting Internet Domeinregistratie: verlichte despoot of slordige monopolist? De vermogensrechtelijke en regulatoire status van domeinnamen', *Mediaforum* 2000/10, p. 331-333.

Cohen Jehoram, H. 1963
H. Cohen Jehoram, *Goodwillrecht*, Deventer: Kluwer 1963.

Cohen Jehoram, T. 2009
T. Cohen Jehoram, *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief* (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 2009.

Cohen Jehoram, T. 2018
T. Cohen Jehoram, 'Ontwaken uit de Europese droom. Hoe het unitair karakter van het EU-merk, en de eengemaakte markt, afbrokkelt', *BIE* 2018, p. 147-151.

Cohen Jehoram, T., Van Nispen & Huydecoper 2008
T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen & J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2008.

Coster, de & Treub 1917
K.I.B.A. de Coster & M.W.F. Treub, *Een Nederlandsch Handelsregister*, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1917.

Deurvorst 1994
T.E. Deurvorst, *Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten* (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1994.
Dinwoodie 2004
G.B. Dinwoodie, 'Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State', *Houston Law Review* 2004, vol. 41, p. 885-973.
Dolphijn 2019
A.W. Dolphijn, 'De (hard) franchiseovereenkomst en zorgplicht gekwalificeerd', *WPNR* 2019/7226, p. 100-108.
Dorhout Mees 1976
T.J. Dorhout Mees, *Schets van het Nederlands Handels- en Faillissementsrecht*, Arnhem: Gouda Quint 1976.
Dresselhuys 1894
H.C. Dresselhuys, *Eenige beschouwingen naar aanleiding van de wet op de Handels- en Fabrieksmerken*, Utrecht: De Kruyff 1894.
Drew 2007
J.A. Drew, 'Death of Dawn Donut: The Demise of Concurrent Trademarks', *University of Illinois, Journal of Law, Technology & Policy* 2007, p. 145-157.
Drucker 1931
W.H. Drucker, 'Bespreking van het boek 'De Handelsnaamwet' van G.M. Greup', *WPNR* 1931/3235, p. 611.
Duivenvoorde, *Capita civilologie* 2013
B.B. Duivenvoorde, 'De gemiddelde consument als standaard bij misleiding: een kritische blik vanuit de gedragswetenschappen', in: *Capita civilologie: handboek voor empirie en privaatrecht*, Den Haag: Boom 2013, p. 149-170.
Duivenvoorde, *BMMB* 2015
B.B. Duivenvoorde, 'De gemiddelde consument volgens de Europese rechtspraak: consumentenrecht versus merkenrecht', *BMMB* 2015, p. 102-107.
Edenborough, Elias & Von Bomhard 2011
M. Edenborough, T. Elias & V. von Bomhard, in: Ch. Gielen en V. von Bomhard (red.), *Concise European Trade Mark and Design Law*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011.
Eisfeld 2014
J. Eisfeld, in: F.L. Ekey, A. Bender & G. Fuchs-Wissemann, *Markenrecht*, band 1, Heidelberg: C.F. Müller Verlag 2014.
Empel, van 1978
M. van Empel, 'Merkenrecht tussen Benelux en E.E.G.', *BIE* 1978, p. 119-123.
Empel, van 1986
M. van Empel, 'Franchising in de EEG – Het Pronuptia-arrest', *BIE* 1986, p. 328-334.
Engelen, van, *Prestatiebescherming* 1994
Th.C.J.A. Van Engelen, *Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
Engelen, van, *Artikel 2 Handelsnaamwet* 1994
Th.C.J.A. van Engelen, 'Artikel 2 Handelsnaamwet in historisch perspectief', *BIE* 1994, p. 279-285.
Engelen, van 2008
Th.C.J.A. van Engelen, 'Zekerheidsrechten op Intellectuele Eigendomsrechten: een heikel avontuur', *MvV* 2008, p. 147 e.v.
Engelen, van 2014
Th.C.J.A. van Engelen, *IE-Goederenrecht*, Utrecht: Uitgeverij Boek 9 2014.
Engelen, van 2016
Th.C.J.A. van Engelen, *IE-Beginselen*, Utrecht: Uitgeverij Boek 9 2016.
Engelen, van 2019
Th.C.J.A. van Engelen, 'De Hoge Raad schijnt zijn licht op de positie van de licentie bij faillissement', *AA* 20190361, p. 361-370.
Engelen, van & Hustinx 2015
Th.C.J.A. van Engelen & J.P. Hustinx, 'De licentienemer en de failliete IE-licentiegever', *TvI* 2015/11.

Eurostat 2020
Eurostat, januari 2020 *'Internet purchases by individuals'*, geraadpleegd van *https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals#General_overview.*

Evans 2007
G.E. Evans, 'Recent Developments in the Protection of Trademarks and Trade Names in the European Union: From Conflict to Coexistence', *The Trademark Reporter* 2007, vol. 97, p. 1008-1048.

Falkena, Gilhuis & Wefers Bettink 2001
F. Falkena, K. Gilhuis & H.W. Wefers Bettink, 'De domeinnaam in het civiele recht', *NJB* 2001, p. 841-848.

Fezer 2009
K.H. Fezer, *Markenrecht*, München: Verlag C.H. Beck 2009.

Folmer, De Graaf & Verschuur 2008
F.C. Folmer, T.J. de Graaf & A.M.E. Verschuur, 'Overdracht licenties en derdenwerking in het IE-recht', *MvV* 2008, 7/8, p. 168-178.

Geerts 2019
P.G.F.A. Geerts, *Bescherming van de Intellectuele Eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2019.

Geerts, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019
P.G.F.A. Geerts, in: P.G.F.A. Geerts & D.J.G. Visser (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2019.

Geerts & Verschuur 2018
P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2018.

Gerbrandy 1946
S. Gerbrandy, *Industrieele eigendom en subjectief recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1946.

Gerbrandy 1990
S. Gerbrandy, 'Verwarring omtrent verwarring', in: *Noten bij noten*. Ter herinnering aan Mr L. Wichers Hoeth, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990, p. 37-48.

Gerwen, van & de Goey 2008
J.L.J.M. van Gerwen & F. de Goey, *Ondernemers in Nederland, Variaties in Ondernemen*, Amsterdam: Boom Uitgevers 2008.

Gielen 1994
Ch. Gielen, *Volghende het rechte oordeel van redene* (oratie Groningen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.

Gielen 2002
Ch. Gielen, 'IE-rechten, acquisities en joint ventures', *Ondernemingsrecht* 2002, p. 439 e.v.

Gielen 2014
Ch. Gielen, *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2014.

Gielen, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2016
Ch. Gielen, in: P.G.F.A. Geerts & D.J.G. Visser (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2016.

Gielen & Geerts, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2016
Ch. Gielen & P.G.F.A. Geerts, in: P.G.F.A. Geerts & D.J.G. Visser (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2016.

Gielen & Wichers Hoeth 1992
Ch. Gielen & L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992.

Goldmann 2018
M. Goldmann, *Unternehmenskennzeichen*, Keulen: Carl Heymanns Verlag 2018.

Graaf, de, in: *GS Onrechtmatige daad* 2019
R. de Graaf, commentaar op art. 6:162 BW, in: C.J.J.M. Stolker (red.), *Groene Serie Onrechtmatige daad*, Deventer: Wolters Kluwer (online, laatst bijgewerkt op 3 januari 2019).

Greup 1931
G.M. Greup, *De Handelsnaamwet*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1931.

Greup 1954
G.M. Greup, 'De Handelsnaamwet herzien', *NJB* 1954, p. 585-590.

Greup 1957
G.M. Greup, 'Artikel 5 der Handelsnaamwet', *NJB* 1957, p. 726-728.
Grinten, van der 1942
W.C.L. van der Grinten, 'Merk en handelsnaam', *NJB* 1942, p. 317-325 en 333-342.
Groot, de, in: *GS Personen- en familierecht* 2018
G.R. de Groot, commentaar op art. 1:8 BW, in: S.F.M. Wortmann (red.), *Groene Serie Personen- en familierecht*, Deventer: Wolters Kluwer (online, laatst bijgewerkt op 1 juli 2018).
Gross 1990
W.J. Gross, 'The Territorial Scope of Trademark Rights', *University of Miami Law Review*, vol. 44, 1990, p. 1075-1117.
Haardt 1969
W.L. Haardt, 'Schadevergoeding bij inbreuk op rechten van industriële eigendom', in: H. Beekhuis e.a., *Op de grenzen van komend recht*. Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H. Beekhuis (Beekhuis-bundel), Deventer: Kluwer / Zwolle: Tjeenk Willink 1969.
Hallemans 2015
A. Hallemans, 'De onwettigheid van het principe 'geen bescherming zonder merkinschrijving' uit artikel 2.19.1 BVIE', *BMMB* 2015/1, p. 31-35.
Hartkamp 2005
A.S. Hartkamp, *Compendium van het vermogensrecht voor de rechtspraktijk*, Deventer: Kluwer 2005.
Hartlief 2019
T. Hartlief, 'Vooruitgang in het recht', *RM Themis* 2019/1, p. 18-25.
Heiden, van der 1992
A.J.J. van der Heiden, *Franchising*, Deventer: Kluwer 1992.
Hel, van de-Koedoot, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering* 2018
M. van de Hel-Koedoot, in: A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (red.), *Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering*, Deventer: Wolters Kluwer 2018.
Hijma & Olthof 2014
J. Hijma & M.M. Olthof, *Compendium Nederlands vermogensrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2014.
Hijman 1934
A. Hijman, 'De Tooverformule', *BIE* 1934/10, p. 105-106.
Hooff, van 1993
W.H.P.M. van Hooff, in: H.W. Lintsen (red.), *Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel III. Textiel. Gas, licht en elektriciteit. Bouw*, Zutphen: Walburg Pers 1993.
Houdijk 2011
J. Houdijk, 'De collisie tussen het intellectuele eigendomsrecht en het mededingingsrecht', *DAOR* 2011/98, p. 191 e.v.
Hugenholtz 2000
P.B. Hugenholtz, 'Over cumulatie gesproken', *BIE* 2000/7, p. 240 e.v.
Hugenholtz 2009
P.B. Hugenholtz, 'Het Zwarte Schaep. Commercieel Portretrecht in de Periferie van het Recht van de Intellectuele Eigendom', in: D.J.G. Visser (red.), *Commercieel portretrecht (30 jaar 't Schaep met de 5 pooten)*, Amstelveen: DeLex 2009.
Huijgen, in: *T&C Vermogensrecht* 2019
W.G. Huigen, in: H.B. Krans, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk & M.H. Wissink (red.), *Tekst & Commentaar Vermogensrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2019.
Huizink, in: *GS Rechtspersonen* 2018
J.B. Huizink, commentaar op art. 2:177 BW, in: J.B. Huizink (red.), *Groene Serie Rechtspersonen*, Deventer: Wolters Kluwer (online, laatst bijgewerkt op 1 oktober 2018).
Huydecoper 1992
J.L.R.A. Huydecoper, 'De overgang van ondernemingen en de overgang van rechten uit licentieovereenkomsten', *AMI* 1992, p. 66-69.

Huydecoper 1997
J.L.R.A. Huydecoper, 'Waarom bescherming, en waarom zoveel soorten?', *BIE* 1997/1, p. 33-35.
Huydecoper 2008
J.L.R.A. Huydecoper, 'Welke kant gaat het met het IE-recht op (en waar zijn we nu)?', *WPNR* 2008/6749, p. 268-277.
Huydecoper 2017
J.L.R.A. Huydecoper, 'Samenloop of botsing? Cumulatie van IE-rechten', *BIE* 2017, p. 156 e.v.
Innis, van 2014
T. van Innis, 'Hogere normen', *BMMB* 2014/1, p. 2-7.
Jager & Weening 2008
C.J. Jager & R.E. Weening, 'Licentie in faillissement', *VrA* 2008/2, p. 49-68.
Jansen, C.J.H. 2019
C.J.H. Jansen, 'De bestrijding van de oneerlijke mededinging in de eerste decennia van de 20e eeuw: Lindenbaum/Cohen in historisch-rechtsvergelijkend perspectief', *RM Themis* 2019/1, p. 3-10.
Jansen, K.J.O., in: *GS Onrechtmatige daad* 2018
K.J.O. Jansen, commentaar op art. 6:162 BW, in: C.J.J.M. Stolker (red.), *Groene Serie Onrechtmatige daad*, Deventer: Wolters Kluwer (online, laatst bijgewerkt op 15 januari 2018).
Janssen, H.G.A.J. 1992
H.G.A.J. Janssen, 'Het rechtskarakter van de commerciële samenwerkingsvorm franchising', *TVVS* (Maandblad voor Ondernemingsrecht en rechtspersonen) 1992/88.
Janssen, J.F.M. 2007
J.F.M. Janssen, 'Wanneer is sprake van samenloop?', in: I.S.J. Houben e.a. (red.) *Samenloop*, Deventer: Kluwer 2007, p. 3-23.
Jong, de, Jonker & Roëll 2013
A. de Jong, J. Jonker & A. Roëll, 'De ontwikkeling van de naamloze vennootschap in Nederland tot 1850', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie* 2013, p. 217-232.
Kabel 1971
J.J.C. Kabel, 'Een merkrecht voor de dienstverlener?', *BIE* 1971, p. 78-87.
Kamp, van de & Bouma 2008
G.J. van de Kamp & M. Bouma, 'Het geregistreerde dienstmerk vergeleken met de Nederlandse handelsnaam', *BMMB* 2008/2, p. 46-48.
Keesom 1981
P.H.M. Keesom, 'Komende bescherming van dienstmerken in de Benelux bezien vanuit Nederlands gezichtspunt', *BIE* 1981, p. 142-145.
Kessen 2011
S. Kessen, *Die Firma als selbständiges Verkehrsobjekt*, Tübingen: Mohr Siebeck 2011.
Keur, *diss*. 2016
A.I. Keur, *Intellectuele-eigendomsrechten als verhaalsobject: verhaal van vorderingen door uitwinning van IE-rechten in Nederland* (diss. Utrecht), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2016.
Keur, *TvPP* 2016
A.I. Keur, 'Verhaal van vorderingen door uitwinning van intellectuele eigendomsrechten', *Tijdschrift voor de Procespraktijk* 2016/5, p. 123-128.
Kist 1867
J.G. Kist, *Beginselen van Handelsregt volgens de Nederlandsche Wet*, Amsterdam: Gebhard 1867.
Kneppers-Heynert 1984
E.M. Kneppers-Heynert, 'Franchising en de handelsnaam: what's in a name?', *BIE* 1984, p. 251-256.
Kür, Von Bomhard & Albrecht, in: *BeckOK Markenrecht 2020*
A. Kür, V. von Bomhard & F. Albrecht, in: *Beck Online Kommentar Markenrecht*, 20e editie, (online, laatst bijgewerkt op 1 januari 2020).
Roth, in: *Kommentar Handelsgesetzbuch* 2007
W.H. Roth, in: I. Koller, W.H. Roth & W. Morck (red.), *Kommentar Handelsgesetzbuch*, München: Verlag C.H. Beck 2007.

Kooij, van der 2005
P.A.C.E. van der Kooij, 'Rechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele eigendomsrecht', in: E.M. Hoogervorst e.a. (red.), *Rechtseenheid en vermogensrecht*, BWKrant Jaarboek 21, Meijers-reeks nr. 102, Kluwer 2005, p. 245-259.

Kooij, van der 2006
P.A.C.E. van der Kooij, 'Rechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele eigendomsrecht', *BIE* 2006, p. 322-328.

Kooij, van der 2008
P.A.C.E. van der Kooij, 'De maatman in het merkenrecht', in: A.G. Castermans e.a. (red.), *De maatman in het burgerlijk recht*, Deventer: Kluwer 2008, p. 283-296.

Koopmans 1994
T. Koopmans, 'Intellectuele eigendom, economie en politiek', *AMI* 1994, p. 107-111.

Koppen, van 2006
F.P. van Koppen, 'De vermogensrechtelijke status van het recht op de domeinnaam', *MvV* 2006/6.

Kür 2004
A. Kür, 'Trade Names – A Class of Signs "More Equal" than Others?', *IPRinfo Magazine* 2004, beschikbaar via http://www.iprinfo.com/page.php?page_id=36&action=articleDetails&a_id=280&id=22.

Kür & Senftleben 2017
A. Kür & M.R.F. Senftleben, *European Trade Mark Law, A Commentary*, Oxford: Oxford University Press 2017.

Laan, van der 2007
N. van der Laan, 'Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn en de uitvoeringswet', *IER* 2007, p. 96 e.v.

Maanen, van 1999
G.E. van Maanen, *De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum*, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1999.

Martens 1972
S.K. Martens, 'S.E.R.-advies 1971, 21: de SER adviseert het tot stand brengen van een Wet op de ongeoorloofde mededinging', *BIE* 1972, p. 220-228.

Martens, in: *GS Onrechtmatige daad* 1991
S.K. Martens, commentaar bij art. 6:162 BW, in: H. Drion (red.), *Onrechtmatige daad in het sociaal-economisch verkeer (onderdeel VI uit Onrechtmatige daad (losbladig))*, Deventer: Kluwer 1991.

Marx 1933
A.J. Marx, 'Overgang van handelszaak en handelsnaam', *Weekblad van het Recht* 1933, 12683, p. 1.

Maeyaert 2006
P. Maeyaert, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Gent: Larcier 2006.

Maeyaert 2017
P. Maeyaert, 'Bescherming tegen look-alikes: een pleidooi voor schrapping van art. 2.19 BVIE', in: *Schuim op de branding*, Liber amicorum Michel Flamée, Brugge: Die Keure 2017, p. 105-122.

Maeyaert & Cohen Jehoram, T. 2008
P. Maeyaert & T. Cohen Jehoram, 'Handelsnaam: conflicten met merken en domeinnamen in de Benelux vanuit Nederlands en Belgisch perspectief', *BMMB* 2008/2, p. 49-59.

Meijboom 2007
A.P. Meijboom, 'Ontwikkeling van domeinnaambescherming in Nederland', *Computerrecht* 2007/41.

Meijers, E.M. 1948
E.M. Meijers, *De algemene begrippen van het burgerlijk recht*, Leiden: Universitaire Pers 1948.

Meijers, V.A.E.M. 1996
V.A.E.M. Meijers, *Civielrechtelijke beschouwingen over de rechtspositie van de commanditaire vennoot* (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1996.

Meijers, V.A.E.M., Mohr & Veldhuyzen 2009
V.A.E.M. Meijers, A.L. Mohr & W.R. Veldhuyzen, 'Het ondernemingsbegrip in de Handelsregisterwet 2007', *WPNR* 2009/6794, p. 296-304.

Meijers, V.A.E.M., Asberg & Borgman 2008
V.A.E.M. Meijers, S. Asberg & N.J. Borgman, 'De handelsregisterwet 2007: nieuwe wijn in oude zakken', *Ondernemingsrecht* 2008/122.

Mendel 2000
M.M. Mendel, 'Welke rol spelen in het handelsrecht de redelijkheid en billijkheid – met name in hun beperkende werking – in rechtsverhoudingen tussen ondernemers en wat behoort die rol te zijn?', in: *Het eigen gezicht van het handelsrecht*, Preadvies (Vereeniging Handelsrecht), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 131-238.

Mierlo, van 2018
Th.J.M. van Mierlo, 'Kroonjuwelen voor consumenten in het BW: Geschiedenis van het Nederlandse consumentenrecht', *TvCH* 2018/5, p. 244-251.

Molengraaff 1887
W.L.P.A. Molengraaff, 'De "oneerlijke concurrentie" voor het forum van den Nederlandschen rechter, tevens eene bijdrage tot de uitlegging van art. 1401 B.W. en van de Wet op de handels- en fabrieksmerken', *Rechtsgeleerd Magazijn* 1887, p. 373-435.

Möller 2007
A. Möller, *Lizenzen an Unternehmenskennzeichen* (diss. Munster), Bern: Peter Lang 2007.

Mourik, van & Burgerhart 2010
M.J.A. van Mourik & W. Burgerhart, *De personenvennootschap*, Deventer: Kluwer 2010.

Mulder & Van der Kooij 1982
S.J.A. Mulder & P.A.C.E. van der Kooij, 'Enkele opmerkingen naar aanleiding van het begrip "(zonder) geldige reden" in de Benelux-Merkenwet', *BIE* 1982, p. 195-204.

Müller 1996
M. Müller, *Firmenlizenz und Konzernfirma*, Keulen: Verlag C.H. Beck 1996.

Muyldermans 2015
J. Muyldermans, 'De maatman in het merkenrecht', *BMMB* 2015, p. 108-118.

Nieuwenhoven Helbach, van 1983
E.A. van Nieuwenhoven Helbach, 'Het opinieonderzoek als bewijsmiddel in het mededingingsrecht', in: *Een goede procesorde*. Opstellen aangeboden aan mr. W.L. Haardt, Deventer: Kluwer 1983, p. 287-296.

Nieuwenhoven Helbach, van 1989
E.A. van Nieuwenhoven Helbach, *Nederlands handels- en faillissementsrecht, II. Industriële eigendom en mededingingsrecht*, Arnhem: Gouda Quint 1989.

Nieuwenhuijs 2013
J.H. Nieuwenhuijs, *Hoofdstukken vermogensrecht*, Deventer: Kluwer 2013.

Nispen, van 1978
C.J.J.C. van Nispen, *Het rechterlijk verbod en bevel*, Deventer: Kluwer 1978.

Nispen, van 1992
C.J.J.C. van Nispen, 'Pleidooi voor boek 9', *BIE* 1992, p. 282-285.

Nispen, van, in: *GS Onrechtmatige daad* 2018
C.J.J.C van Nispen, commentaar bij art. 6:162 BW, in: C.J.J.M. Stolker (red.), *Groene Serie Onrechtmatige daad, IV Ongeoorloofde mededinging*, Deventer: Wolters Kluwer (online, laatst bijgewerkt op 16 oktober 2018).

Nispen, van 2007
C.J.J.C. van Nispen, 'Inburgering', in: *Een eigen oorspronkelijk karakter*. Opstellen aangeboden aan prof. Mr. Jaap H. Spoor, Visser & Verkade (red.), Amsterdam: DeLex 2007, p. 239-255.

Nispen, van, Huydecoper & Cohen Jehoram, T. 2012
C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper & T. Cohen Jehoram, *Industriële eigendom deel 3, Vormen, namen en reclame*, Deventer: Kluwer 2012.

Oerle, van 2001
R. van Oerle, 'De bescherming van de handelsnaam naar Nederlands recht – raakvlakken met het merkenrecht', *BMMB* 2001, p. 97-103.

Oven, van 1963
A. van Oven, 'Ongeoorloofde mededinging', *NJB* 1963/27, p. 516-522.

Pahlow 2009
L. Pahlow, in: Ekey, Klippel & Bender (red.), *Markenrecht*, band 1, Heidelberg: C.F. Muller Verlag 2009.
Parker de Ruyter Rocher de la Renays 1838
G. Parker de Ruyter Rocher de la Renays, *Bijdragen tot beschouwing van het Nederlandsch wetboek van koophandel, of verzameling van plaatsen uit hetzelve, getoetst aan de leer van den Franschen code de commerce en aan vroegere wetgeving*, Amsterdam en Zaandam: F. Boogaard 1838.
Pfeffer 1938
H. Pfeffer, *Grondbegrippen van Nederlandsch Mededingingsrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn N.V. 1938.
Pila & Ohly 2013
J. Pila & A. Ohly, *The Europeanization of Intellectual Property Law: Towards a European Legal Methodology*, Oxford: Oxford University Press 2013.
Pinckaers 1996
J.C.S. Pinckaers, *From Privacy toward a new intellectual property right in persona* (diss. Amsterdam UvA), The Hague/London/Boston: Kluwer 1996.
Pinckaers 2016
J.C.S. Pinckaers, 'Het kort geding en de verhouding tot de bodemprocedure', in: F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van Intellectuele Eigendom*, Amsterdam: Delex 2016.
Polak 1938
J.E. Polak, 'De rechtsbescherming van art. 6 der Handelsnaamwet', *WPNR* 1938, p. 497-501, p. 513-515, p. 525-530 en p. 537-540.
Polak 1939
J.E. Polak, 'De onrechtmatige handelsnaam in het offensief', *WPNR* 1939, p. 521-523, p. 529-532 en 541-544.
Quaedvlieg 1995
A.A. Quaedvlieg, 'Intellectuele-eigendomslicenties in 'Boek 9 Fw'', *NTBR* 1995/9-10, p. 226-235.
Quaedvlieg 2009
A.A. Quaedvlieg, 'Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na Intel en L'Oréal', *AA* 2009, p. 799-808
Quaedvlieg 2018
A.A. Quaedvlieg, 'De lange adem van Boek 9', *NJB* 2018/1239, p. 1783-1787.
Raaijmakers 2002
M.J.G.C. Raaijmakers, 'Onderneming en overdracht onder algemene titel', Preadvies (Vereeniging Handelsrecht), Raaijmakers & Verstappen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2002.
Raas 2000
R.P. Raas, *Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring?* (diss. Leiden), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2000.
Rank-Berenschot, in: *T&C Burgerlijk Wetboek, Boeken 3, 4, 5 en 6* 2017
E.B. Rank-Berenschot, in: H.B. Krans, C.J.J.M. Stolker & H.B. Valk (red.), *Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, Boeken 3, 4, 5 en 6*, Deventer: Wolters Kluwer 2017.
Reeskamp 2000
P.L. Reeskamp, 'De .nl domeinnaam in het .nl vermogensrecht', *Computerrecht* 2000, p. 275-283.
Rueb, Gras, Hendrikse & Jongbloed 2018
A.S. Rueb, E. Gras, R.G. Hendrikse & A.W. Jongbloed, *Compendium van het Burgerlijk procesrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2018.
Sakulin 2010
W. Sakulin, *Trademark Protection and Freedom of Expression*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010.
Schaafsma 2009
S.J. Schaafsma, *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht*, Deventer: Kluwer 2009.
Schaink 2009
P.R.W. Schaink, 'Enkele IE-bespiegelingen door de bril van een faillissementscurator', *IER* 2009, 74.
Schaub 2019
M.Y. Schaub, 'Wie is handelaar?', *TvCH* 2019, p. 5-13.

Schelhaas 2017
H.N. Schelhaas, *Redelijkheid en Billijkheid* (Monografieën BW, deel A5), Deventer: Wolters Kluwer 2017.
Schellenbach 1941
J.K. Schellenbach, 'Het "dienst"merk', *BIE* 1941, p. 57-58.
Schut 1997
G.H.A. Schut, *Onrechtmatige daad*, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
Senftleben 2007
M.R.F. Senftleben, 'De samenloop van auteurs- en merkenrecht: een internationaal perspectief', *AMI* 2007/3, p. 67-72.
Senftleben 2009
M.R.F. Senftleben, 'The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law', *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2009, 40, p. 45-77.
Senftleben & Anemaet 2013
M.R.F. Senftleben & L. Anemaet, 'VIII Windsurfing Chiemsee revisited – Op weg naar een normatieve toets bij inburgering?', *BIE* 2013, p. 245-253.
Sjoerdsma 2012
R.M. Sjoerdsma, 'Meten is weten. Waar op te letten bij het gebruik van marktonderzoeken in merkenzaken voor het BHIM', *BMMB* 2012, p. 15-21.
Slagter 1963
W.J. Slagter, 'Dient de wet ten aanzien van ongeoorloofde mededinging nadere bijzondere regelen te bevatten, en zo ja, welke?', Preadvies (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1963.
Snijders 1973
W. Snijders, 'Samenloop van wetsbepalingen in het nieuwe B.W.', in: *Speculum Langemeijer*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1973, p. 453-471.
Snijders 2005
W. Snijders, 'Ongeregeldheden in het vermogensrecht', *WPNR* 2005/6607 en 6608.
Spoor 1990
J.H. Spoor, *De gestage groei van merk, werk en uitvinding*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990.
Spoor 2000
J.H. Spoor, 'Verlies van intellectuele eigendomsrechten door tijdsverloop', *BIE* 2000, p. 338-345.
Spoor 2007
J.H. Spoor, 'Hooggeschat publiek. Over de rol van het publiek in de intellectuele eigendom' (rede), Amsterdam: Van Oorschot 2007.
Spoor, Verkade & Visser 2019
J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, *Auteursrecht, Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankenrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2019.
Steneker 2012
A. Steneker, *Pandrecht* (Monografieën BW, deel B12a), Deventer: Kluwer 2012.
Stein, in: *GS Vermogensrecht* 2018
P.A. Stein, commentaar op art. 3:1 BW, in: J. Hijma (red.), *Groene Serie Vermogensrecht*, Deventer: Wolters Kluwer (online, laatst bijgewerkt op 15 december 2018).
Steinhauser 2007
P. Steinhauser, 'De belanghebbende in het merkenrecht', in: *Een eigen oorspronkelijk karakter*. Opstellen aangeboden aan prof. Mr. Jaap H. Spoor, Visser & Verkade (red.), Amsterdam: DeLex 2007, p. 345-351.
Steinhauser 2020
P. Steinhauser, 'Afschaffing van artikel 2:19 BVIE?', *BIE* 2020, p. 34-40.
Steur, van der 2003
J.C. van der Steur, *Grenzen van rechtsobjecten*, Deventer: Kluwer 2003.
Strasser 2011
M. Strasser, 'The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context', 10 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 2011, 375, p. 375-432.

Struve & Bekaar 1890
H.W.E. Struve & A.A. Bekaar, *De Nijverheidsenquete, 1888-1890*, beschikbaar via <neha.nl/struve>.
Tervoort 2013
A.J.S.M. Tervoort, *Het bestuursverbod bij de commanditaire vennootschap* (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2013.
Teunissen 2018
P. Teunissen, 'Van interpretatie tot harmonisatie: grondrechtafwegingen in het auteursrecht', *IER* 2018/40.
Tjiam 2017
P.L. Tjiam, 'Een kleine geschiedenis van het merkenrecht in Nederland', *BIE* 2017, p. 142-150.
Treurniet 1955
W.C. Treurniet, 'Het scherm gaat op', *De Naamloze Vennootschap* 1955, 4-5, p. 61 e.v.
Treurniet 1970
W.C. Treurniet, 'De nieuwe richtlijnen', *De Naamloze Vennootschap* 1970, p. 157 e.v.
Treurniet 1972
W.C. Treurniet, 'De nieuwe departementale richtlijnen', *De Naamloze Vennootschap* 1972, p. 7 e.v.
Treurniet 1976
W.C. Treurniet, 'De Departementale Richtlijnen 1976', *De Naamloze Vennootschap* 1976, p. 166 e.v.
Tweehuysen 2016
V. Tweehuysen, *Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht* (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2016.
Tzoulia 2017
E. Tzoulia, 'Imprints of behavioural research in EU consumer protection legislation: the 'average consumer test' in the Unfair Commercial Practices Directive', *TvCH* 2017/6, p. 257-261.
Vanhees 2016
H. Vanhees, in: D. Blommaert, S. Gadeyne & D. Struyven (red.), *Recht voor de onderneming: rechtsfactoren in de onderneming*, Mechelen: Kluwer 2016, p. 96 e.v.
Veldhuyzen 2002
W.R. Veldhuyzen, *Het handelsregister*, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2002.
Ven, van der 1941
J.J.M. van der Ven, D*e Zorgvuldigheidsnorm krachtens art. 1401 B.W. toegepast door den Hoogen Raad* (diss. Nijmegen), 1941.
Verkade 1978
D.W.F. Verkade, 'Boekbespreking S. Boekman, De Handelsnaam, tweede druk', *BIE* 1978, p. 254-258.
Verkade 1981
D.W.F. Verkade, 'Verwarrende verwarring?', in: *Gratia Commercii* (Van Oven-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1981, p. 395-408.
Verkade 1986
D.W.F. Verkade, *Ongeoorloofde Mededinging*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986.
Verkade 1987
D.W.F. Verkade, '100 jaar "oneerlijke concurrentie" in Nederland – Molengraaff en de onbetamelijke mededinging', *BIE* 1987, p. 155-160.
Verkade, *Computerrecht* 1997
D.W.F. Verkade, 'Internet-domeinnamen merkenrecht en/of handelsnaamrecht', *Computerrecht* 1997, p. 3-6.
Verkade, *BIE* 1997
D.W.F. Verkade, 'Bescherming van buitenlandse handelsnamen en diensten', *BIE* 1997, p. 58-60.
Verkade 1998
D.W.F. Verkade, 'The cumulative effect of copyright law and trademark law: which takes precedence', in: J.J.C. Kabel & G. Mom (red.), *Essays in honour of Herman Cohen Jehoram, Intellectual property and information law*, Den Haag: Kluwer 1998.
Verkade, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019
D.W.F. Verkade, in: P.G.F.A. Geerts & D.J.G. Visser (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2019.

Verschuur, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2019
A.M.E. Verschuur, in: P.G.F.A. Geerts & D.J.G. Visser (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2019.
Visser 1998
D.J.G. Visser, 'Territoriale inburgering', in: D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser (red.), *Intellectuele Eigenaardigheden, Opstellen aangeboden aan mr Theo Bremer*, Deventer: Kluwer 1998, p. 251-257.
Visser 2004
D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere IE-inbreuk* (oratie Leiden), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004.
Visser 2010
D.J.G. Visser, 'Het niet geregistreerde merk en de Google-duidelijkheid', *BIE* 2010, p. 396-398.
Visser 2011
D.J.G. Visser, *Motiveren in IE-zaken*, Amsterdam: DeLex 2011.
Visser 2012
D.J.G. Visser, 'Misrepresentation and Misappropriation', in: A. Ohly (red.), *Common Principles of European Intellectual Property Law*, Tübingen: Mohr Siebeck 2012, p. 247-254.
Visser 2016
D.J.G. Visser, 'Kroniek van de Intellectuele Eigendom', *NJB* 2016/744, p. 1037-1043.
Visser & Van der Kooij 2013
D.J.G. Visser & P.A.C.E. van der Kooij, 'Meerlagige rechtsvinding in het intellectuele eigendomsrecht', BW-krant Jaarboek, Kluwer: 2013, p. 125 e.v.
Volgenant 2016
O. Volgenant, 'Rectificatie', in: F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van Intellectuele Eigendom*, Amsterdam: DeLex 2016.
Vos 2007
G.S.P. Vos, 'De teloorgang van de inburgering', *BMMB* 2007, p. 54-62.
Vos & Van den Berg 2003
G.S.P. Vos & J. van den Berg, 'De Geldige reden', *BMMB* 2003, p. 81-87.
Vos & Iserief 2012
G.S.P. Vos & T. Iserief, 'De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken', *BMMB* 2012, 1, p. 2 e.v.
Vrendenbarg 2018
C.J.S. Vrendenbarg, *Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken. Regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht* (diss. Leiden), Deventer: Wolters Kluwer 2018.
Vrey, de 2006
R.W. de Vrey, *Towards a European Unfair Competition Law: A Clash Between Legal Families* (diss. Utrecht), Leiden/Boston: Brill Academic Publishers 2006.
Wageningen, van 1941
H. van Wageningen, 'Behoeft de bescherming, verleend door de wetten betreffende den industrieelen eigendom eenerzijds en die verleend door art. 1401 B.W. anderzijds, in hare onderlinge verhouding nadere regeling?', Preadvies (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1941, p. 1-79.
Wentink 1995
B.C. Wentink, *De licentie in het vermogensrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995.
Wefers Bettink 1997
W. Wefers Bettink, 'Domeinnaam: merk of handelsnaam', *IER* 1997, 4.
Wefers Bettink & Wentholt 2004
W. Wefers Bettink & F.S.W. Wentholt, 'Merk en Web Juridische aspecten van merkgebruik op internet', *IER* 2004, 1, p. 2-12.
Wichers Hoeth 1953
L. Wichers Hoeth, 'Artikel 2a der Handelsnaamwet', *NJB* 1953, p. 205-210.
Wichers Hoeth 1970
L. Wichers Hoeth, *Kort commentaar op de Benelux Merkenwet*, Zwolle: Tjeenk Willink 1970.
Wichers Hoeth 1971
L. Wichers Hoeth, 'Merk en handelsnaam en de Benelux Merkenwet', *BIE* 1971, p. 87-90.

Wichers Hoeth 1984
L. Wichers Hoeth, *Kort Begrip van het recht betreffende intellectuele eigendom*, Zwolle: Tjeenk Willink,1984.
Wichers Hoeth 1987
L. Wichers Hoeth, 'Het dienstmerk', CIER-lezing 1986/1987, Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht Utrecht, p. A1-A8.
Welkomitz 1994
D.S. Welkowitz, 'The Problem of Concurrent Use of Trademarks: An Old/New Proposal', *University of Richmond Law Review*, vol. 28, 1994, p. 315-384.
Zanden, van der 1941
J.W. van der Zanden, 'De keuze van een handelsnaam', *WPNR* 1941, p. 317-318.
Zanden, van der 1953
J.W. van der Zanden, 'De verhouding tussen handelsnaam en ouder merk', *BIE* 1953, p. 51-52.
Zanten, van 2012
T.T. van Zanten, *De overeenkomst in het insolventierecht*, Serie Recht en Praktijk, Deventer: Kluwer 2012.
Zanten, van 2019
T.T. van Zanten, 'Negatieve verplichtingen in faillissement', *TvI* 2019/3, p. 4-17.
Zeben, van & Du Pon 1981
C.J. van Zeben & J.W. du Pon, *Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3*, Deventer: Kluwer 1981.
Żelechowski 2018
Ł. Żelechowski, 'Invoking freedom of expression and freedom of competition in trade mark infringement disputes: legal mechanisms for striking a balance', ERA Forum 2018, 19, p. 115-135.

Jurisprudentieregister

Hof van Justitie EG/Hof van Justitie EU (vanaf 1 december 2009)

13 juli 1962, C-19/61, ECLI:EU:C:1962:31 (*Mannesmann*) 64
23 mei 1978, C-102/77, ECLI:EU:C:1978:108 (*Hoffmann-La Roche*) 147
12 juli 1984, C-170/83, ECLI:EU:C:1984:271 (*Hydrotherm*) 64
17 oktober 1990, C-10/89, ECLI:EU:C:1990:359 (*HAG II*) 147, 202
23 april 1991, C-41/90, ECLI:EU:C:1991:161 (*Höffner en Elser*) 64
24 november 1992, C-286/90, ECLI:EU:C:1992:453 (*Poulsen en Diva Navigation*) 145
17 februari 1993, C-159/91 en C-160/91, ECLI:EU:C:1993:63 (*Poucet/Pistre*) 64
30 november 1993, C-317/91, ECLI:EU:C:1993:908 (*Deutsche Renault*) 147
16 november 1995, C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392 (*Fédération française des sociétés d'assurance*) 64
4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517 (*Dior/Evora*) 138
11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528 (*Puma/Sabel*) 216, 243, 269
16 juni 1998, C-53/96, ECLI:EU:C:1998:292 (*Hermès*) 145
16 juli 1998, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369, *NJ* 2000, 374, m.nt. Verkade (*Güt Springenheide*) 103, 250, 252, 253, 257
29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (*Canon/Cannon*) 217, 243, 316
4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, *IER* 1999, 30, m.nt. Gielen, *NJ* 2000, 269, m.nt. Verkade (*Chiemsee*) 299, 305, 320, 323
11 mei 1999, C-255/97, ECLI:EU:C:1999:240 (*Pfeiffer Grosshandel/Löwa*) 147
22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, *NJ* 2000, 375, m.nt. Verkade (*Lloyd/Loint's*) 243, 250
22 juni 2000, C-425/98, ECLI:EU:C:2000:339, *BIE* 2001, 9, m.nt. Spoor (*Marca/Adidas I*) 257
12 september 2000, C-180/98 t/m C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428 (*Pavlov*) 64
14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, ECLI:EU:C:2000:688 (*Dior en Tuk*) 57, 145
13 september 2001, C-89/99, ECLI:EU:C:2001:438 (*Schieving*) 145
12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, *IER* 2003, 10, m.nt. Gielen (*Arsenal/Reed*) 135, 136, 147, 253, 335
21 november 2002, C-23/01, ECLI:EU:C:2002:706 (*Robeco/Robelco*) 57, 70, 335, 352
9 januari 2003, C-292/00, ECLI:EU:C:2003:9 (*Davidoff/Gofkid*) 378
11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, *NJ* 2004, 339. m.nt. Spoor (*Ansul/Ajax*) 135, 229
6 mei 2003, C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244 (*Libertel*) 299, 316
23 oktober 2003, C-191/01 P, ECLI:EU:C:2003:579 (*Doublemint*) 299, 300
27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, *NJ* 2007, 280, m.nt. Spoor (*La Mer*) 229
12 februari 2004, C-265/00, ECLI:EU:C:2004:87 (*Biomild*) 299
12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (*Postkantoor*) 299, 300
29 april 2004, C-371/02, ECLI:EU:C:2004:275 (*Bostongurka*) 250, 254
16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, *IER* 2005, 23, m.nt. Speyart (*Anheuser-Busch*) 57, 70, 144, 145, 148, 203, 335, 349, 351, 354, 355
10 januari 2006, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8 (*Cassa di Risparmio di Firenze*) 64
12 januari 2006, C-361/04, ECLI:EU:C:2006:25 (*Picasso/Picaro*) 253
30 maart 2006, C-259/04, ECLI:EU:C:2006:215 (*Elizabeth Florence Emanuel*) 109
22 juni 2006, C-25/05 P, ECLI:EU:C:2006:422, *NJ* 2007, 237, m.nt. Spoor (*Storck/BHIM*) 320
7 september 2006, C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530, *IER* 2006, 92, m.nt. Gielen (*Europolis*) 320, 321, 344, 345
25 januari 2007, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55 (*Adam Opel*) 335
11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, *IER* 2007, 102, m.nt. Gielen (*Céline*) 70, 136, 203, 216, 335, 336, 351, 355, 366
10 april 2008, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217, *IER* 2008, 53, m.nt. Gielen (*Adidas/Marca II*) 136, 316
1 juli 2008, C-49/07, ECLI:EU:C:2008:376 (*MOTOE*) 64
27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, *BIE* 2009, 57, m.nt. Quaedvlieg (*Intel/Intelmark*) 257, 353

9 december 2008, C-442/07, ECLI:EU:C:2008:696, *IER* 2009, 25/26, m.nt. Gielen (*Radetzky*) 64
23 april 2009, C-533/07, ECLI:EU:C:2009:257 (*Falco/Weller*) 167
11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361 (*Lindt/Hauswirth*) 362
18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oréal/Bellure*) 136, 138, 353
23 maart 2010, C-236/08 tot C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159 (*Google France/Louis Vuitton*) 201, 272
8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416 (*Portakabin/Primakabin*) 272
24 maart 2011, C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177 (*Ferrero/BHIM*) 217, 253
29 maart 2011, C-96/09 P, ECLI:EU:C:2011:189 (*Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*) 364
12 april 2011, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238 (*DHL/Chronopost*) 281
12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oréal/eBay*) 201
22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604 (*Interflora*) 201, 272, 333
10 november 2011, C-444/10, ECLI:EU:C:2011:724 (*Christel Schriever*) 159
24 november 2011, C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771 (*Scarlet/Sabam*) 201
1 december 2011, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798 (*Painer*) 201
9 februari 2012, C-277/10, ECLI:EU:C:2012:65 (*Luksan/Van der Let*) 201
16 februari 2012, C-360/10, ECLI:EU:C:2012:85 (*Sabam/Netlog*) 201
22 januari 2013, C-283/11, ECLI:EU:C:2013:28 (*Sky Österreich*) 201
26 februari 2013, C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105 (*Akerberg Fransson*) 200
27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435 (*Malaysia Dairy Industries*) 362
11 juli 2013, C-657/11, ECLI:EU:C:2013:516 (*BEST*) 80, 104
3 oktober 2013, C-59/12, ECLI:EU:C:2013:634 (*Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs*) 65
14 november 2013, C-383/12 P, ECLI:EU:C:2013:741, *IER* 2014, 38, m.nt. Geerts & Verschuur (*Environmental Manufacturing/BHIM*) 353
6 februari 2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, *BIE* 2014, 11, m.nt. Van der Kooij; *NJ* 2014, 366, m.nt. Gielen (*Leidseplein/Red Bull*) 203, 354
6 maart 2014, C-409/12, ECLI:EU:C:2014:130, *BIE* 2014, 18, m.nt. Cohen Jehoram, *NJ* 2015, 80, m.nt. Gielen (*Kornspitz*) 254
19 juni 2014, C-217/13 en C-218/13, ECLI:EU:C:2014:2012 (*Oberbank*) 320
10 juli 2014, C-325/13 P en C-326/13 P, ECLI:EU:C:2014:2059 (*Peek & Cloppenburg*) 363, 365
4 februari 2016, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71 (*Hassan/Breiding*) 178
5 april 2017, C-598/14 P, ECLI:EU:C:2017:265 (*Laguiole/Forge de Laguiole*) 363
17 mei 2018, C-147/16, ECLI:EU:C:2018:320 (*Karel de Grote*) 65
6 september 2018, C-488/16, ECLI:EU:C:2018:673, *IER* 2020, 21, m.nt. Van Oerle & Bekke (*Neuschwanstein*) 299, 305
4 oktober 2018, C-105/17, ECLI:EU:C:2018:808 (*Kamenova*) 65
12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 (*G-Star/Cofemel*) 349
4 maart 2020, C-328/19, ECLI:EU:C:2020:156 (*EUIPO/Equivalenza Manufactory*) 217
2 juli 2020, C-684/19, ECLI:EU:C:2020:519 (*mk advokaten/MBK Rechtsanwälte*) 309, 414

Gerecht van Eerste Aanleg/Gerecht EU (vanaf 1 december 2009)

27 februari 2002, T-79/00, ECLI:EU:T:2002:42 (*LITE*) 138
15 september 2005, T 320/03, ECLI:EU:T:2005:325 (*Live Richly*) 138
27 oktober 2005, T-336/03, ECLI:EU:T:2005:379 (*Obelix*) 367
24 maart 2009, T-318/06 t/m T-321/06, ECLI:EU:T:2009:77 (*General Optica*) 222, 249, 364, 365
30 november 2009, T-353/07, ECLI:EU:T:2009:475 (*Coloris*) 336
9 juli 2010, T-430/08, ECLI:EU:T:2010:304 (*Grain Millers*) 364
30 september 2010, T-534/08, ECLI:EU:T:2010:417 (*Granuflex*) 363
15 december 2010, T-132/09, ECLI:EU:T:2010:518 (*Epcos*) 367
24 januari 2013, T-474/09, ECLI:EU:T:2013:33 (*Jackson Shoes/Jacson of Scandinavia*) 367
7 mei 2013, T-579/10, ECLI:EU:T:2013:232 (*Macro/Macros consult GmbH*) 363
21 oktober 2014, T-453/11, ECLI:EU:T:2014:901 (*Laguiole/Forge de Laguiole*) 363
6 november 2014, T-463/12, ECLI:EU:T:2014:935 (*MB*) 336
21 januari 2016, T-62/14, ECLI:EU:T:2016:23 (*Hokey Pokey*) 363

30 november 2016, T-217/15, ECLI:EU:T:2016:691 (*Grand Hotel Palladium/Palladium*) 363, 365
15 mei 2017, T-223/15, ECLI:EU:T:2017:333 (*Morton's of Chicago/EUIPO*) 365
14 juni 2018, T-165/17, ECLI:EU:T:2018:346 (*Emcure*) 367

Benelux Gerechtshof

1 maart 1975, ECLI:NL:XX:1975:AB3388 (*Claeryn/Klarein*) 353
7 november 1988, ECLI:NL:XX:1988:AC0036 (*Omnisport*) 335, 352
13 juni 1994, ECLI:NL:XX:1994:AM2079, *NJ* 1994, 665, m.nt. Verkade (*Renault/Reynolds*) 281
16 december 1994, ECLI:NL:XX:1994:AD2265, *NJ* 1995, 646, m.nt. Spoor (*Tetra Pak*) 334
20 december 1996, ECLI:NL:XX:1996:AM2293, *NJ* 1997, 313, m.nt. Verkade (*Europabank*) 335, 337, 346, 352
16 december 1998, ECLI:NL:XX:1998:AD2974, *NJ* 2001, 133, m.nt. Spoor (*Dior/Evora*) 342
23 december 2010, ECLI:NL:XX:2010:BP4851, *NJ* 2013, 120, m.nt. Spoor, *BIE* 2011, 27, m.nt. Steinhauser (*Daewoo/Engels*) 343, 345, 346

Hoge Raad der Nederlanden

22 oktober 1875, *W* 3909 (*Stolterfoht*) 27, 30
21 april 1882, *W* 4770 (*Farina*) 34, 40
25 februari 1896, *W* 6778 (*Bitters*) 155
6 januari 1905, *W* 8163, *WPNR* 1841 (*Singer/Ivens*) 40, 42
10 juni 1910, *W* 9038 (*Zutphense Waterleiding*) 39
16 december 1910, *W* 9117 (*Singer/Lewenstein*) 34, 38, 40, 42, 54
29 juni 1916, ECLI:NL:HR:1916:146 (*Cuijpers*) 40, 42
31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776, *NJ* 1919, 161, m.nt. Molengraaff (*Lindenbaum/Cohen*) 41, 101, 398
19 mei 1922, ECLI:NL:HR:1922:237 (*Godfrey Philips/Tabaksindustrie v/h Gebroeders Philips*) 41
13 augustus 1923, ECLI:NL:HR:1923:68, *W* 11119, m.nt. Molengraaff (*Harmens en Zoon*) 108, 118
13 juli 1925, ECLI:NL:HR:1925:51 (*Max Dohle*) 110
31 december 1925, ECLI:NL:HR:1925:64 (*Dagblad van Gouda*) 158
15 april 1926, ECLI:NL:HR:1926:149 (*Sanitas*) 212
5 november 1926, ECLI:NL:HR:1926:241 (*Hotel Central*) 219
31 mei 1927, ECLI:NL:HR:1927:80, *NJ* 1927, 991, m.nt. E.M. Meijers (*Vita*) 223
3 juni 1927, ECLI:NL:HR:1927:107, *NJ* 1927, 997, m.nt. Molengraaff (*Dewar's Whisky*) 223
19 december 1927, ECLI:NL:HR:1927:131, *NJ* 1928, 187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe I*) 72, 75, 105, 120, 122, 195, 196, 199, 221, 244, 283
2 april 1928, ECLI:NL:HR:1928:234 (*Van Kempen*) 212
24 september 1928, ECLI:NL:HR:1928:373 (*Nuss*) 120, 205, 212, 214, 268
11 maart 1929, ECLI:NL:HR:1929:162, *NJ* 1929, 1475, m.nt. E.M. Meijers (*Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst*) 196, 237, 240, 259
28 juni 1929, ECLI:NL:HR:1924:224, *NJ* 1929, 1750, m.nt. E.M. Meijers (*Holeproof Hosiery*) 372
2 december 1929, ECLI:NL:HR:1929:331 (*Erven H. de Jong*) 222, 274
20 januari 1930, ECLI:NL:HR:1930:126 (*Schuler*) 214, 250
16 maart 1931, ECLI:NL:HR:1931:350 (*Coelingh*) 250
23 april 1931, ECLI:NL:HR:1931:214 (*Kessels*) 155, 182
8 juni 1931, ECLI:NL:HR:1931:183 (*Lingeriehuis*) 237, 238, 259
15 juni 1931, ECLI:NL:HR:1931:202, *NJ* 1931, 1242, m.nt. E.M. Meijers (*NV Handelmij de Veluwe*) 219, 261
3 april 1933, ECLI:NL:HR:1933:232 (*J. Sirks & Zoon*) 110, 158
22 mei 1933, ECLI:NL:HR:1933:309 (*Waltmann*) 125, 155
21 augustus 1933, ECLI:NL:HR:1933:333 (*Bodega Old Dutch*) 218
6 november 1933, ECLI:NL:HR:1933:215, *NJ* 1934, 1052, m.nt. E.M. Meijers (*Jacob Stuvé*) 118, 163
18 december 1933, ECLI:NL:HR:1933:14 (*Sweens*) 214
22 februari 1934, ECLI:NL:HR:1934:284 (*Geskus & Co*) 213
11 juni 1934, ECLI:NL:HR:1934:70 (*F.W. Herbold & Co*) 250
24 augustus 1934, ECLI:NL:HR:1934:58, *NJ* 1935, 65, m.nt. Scholten (*H. Lind*) 97, 214

25 oktober 1935, ECLI:NL:HR:1935:162 (*Electrolux*) 208, 222
24 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:2, *NJ* 1936, 427, m.nt. E.M. Meijers (*Blitz & Co*) 118, 119, 122, 196, 198, 199
30 januari 1936, ECLI:NL:HR:1936:151, *NJ* 1936, 438, m.nt. E.M. Meijers (*Hollandia*) 142, 196, 220, 229
26 oktober 1936, ECLI:NL:HR:1936:348 (*Firma Jan Graus & Co*) 110, 126, 158
17 april 1939, ECLI:NL:HR:1939:51 (*ANP*) 61, 63
10 oktober 1940, ECLI:NL:HR:1940:213, *NJ* 1941, 197, m.nt. E.M. Meijers (*AVRO Radiobode*) 62
7 maart 1941, ECLI:NL:HR:1941:35, *NJ* 1941, 919, m.nt. E.M. Meijers (*Tjoklat*) 380, 385
25 september 1941, ECLI:NL:HR:1941:167 (*Pitmanschool*) 63, 65
12 juni 1942, ECLI:NL:HR:1942:69 (*Maandblad Succes*) 60, 75
26 februari 1943, ECLI:NL:HR:1943:AG1935 (*Koverto*) 69, 84, 243
5 maart 1943, ECLI:NL:HR:1943:119 (*Nivea/Hamea*) 371, 372
28 juni 1943, ECLI:NL:HR:1943:101 (*Ned. Scheepsbouwkundig Proefstation*) 62
29 februari 1944, ECLI:NL:HR:1944:95 (*Nezifo*) 62
20 februari 1948, ECLI:NL:HR:1948:AG1954, *NJ* 1948, 226, m.nt. Veegens (*Bonnema*) 118
21 mei 1948, *NJ* 1949, 681 (*Hollandia III*) 104, 107, 110, 112, 121, 154, 196, 197, 220, 249, 263
6 oktober 1949, ECLI:NL:HR:1949:127, *NJ* 1949, 636 (*Nijma*) 104, 107, 112, 121, 249
13 oktober 1949, ECLI:NL:HR:1949:67, *NJ* 1949, 682, m.nt. Veegens (*Hollandia IV*) 263
28 september 1950, ECLI:NL:HR:1950:211, *NJ* 1951, 152 (*The Anglo-American Cigarette Company*) 102, 104
15 december 1950, ECLI:NL:HR:1950:18 (*Wessanen/Mercurius*) 208
23 november 1951, ECLI:NL:HR:1951:286, *NJ* 1952, 757, m.nt. Veegens (*Hollandia V*) 121, 206, 218, 249
26 juni 1953, ECLI:NL:HR:1953:76, *NJ* 1954, 90, m.nt. Houwing (*Hyster Karry Krane*) 370, 371
8 januari 1960, ECLI:NL:HR:1960:129, *NJ* 1960, 415, m.nt. Beekhuis (*Scrabble*) 371
25 januari 1962, ECLI:NL:HR:1962:58 (*Apollohotel I*) 69, 76, 97, 129
6 september 1962, ECLI:NL:HR:1962:73, *BIE* 1963, 59, m.nt. Boekman (*Apollohotel II*) 75, 76, 77, 210, 274
28 maart 1963, ECLI:NL:HR:1963:66, *BIE* 1963, 49 (*Restaurant Bali*) 211, 219, 318
15 mei 1964, ECLI:NL:HR:1964:61, *NJ* 1964, 467, m.nt. Scholten (*Delfts Blauw*) 258, 380
15 januari 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB4834, *NJ* 1965, 137, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1965, 59, m.nt. Boekman (*Kjelberg*) 223, 224, 225
13 januari 1966, ECLI:NL:HR:1966:AB4611 (*Mariahoeve*) 61
6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, *NJ* 1969, 186, m.nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1967, 43, m.nt. Boekman (*Raiffeissen*) 69, 75, 77, 84, 97, 119, 121, 175, 198, 206, 218, 223, 224, 261, 272, 357
9 juni 1967, *BIE* 1967, 85 (*Saba*) 69, 75, 77, 84, 97, 119, 121, 175, 198, 206, 207, 211, 218, 223, 261, 262, 272, 357
24 mei 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4863 (*Jacobs*) 140, 155
26 juni 1970, ECLI:NL:HR:1970:AB6048, *NJ* 1971, 264, m.nt. Wichers Hoeth (*Maastricht Air*) 207
7 januari 1972, ECLI:NL:HR:1972:AB3995, *NJ* 1972, 156, m.nt. Wichers Hoeth (*Babor*) 223
8 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973:AB4159, *NJ* 1975, 76, m.nt. Wachter (*Handelsorganisatie X*) 159, 161
14 november 1975, ECLI:NL:HR:1975:AB4822, *NJ* 1977, 207, m.nt. Wachter (*Assenburg*) 75, 81, 196
24 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5861, *NJ* 1978, 431, m.nt. Wachter, *BIE* 1977, 72, m.nt. Boekman (*Tandem/Tendum*) 60, 61, 63, 104, 121, 140, 158, 249, 254
11 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1828, *BIE* 1978, 23, m.nt. Boekman, *NJ* 1977, 363, m.nt. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*) 74, 75, 81, 82, 122, 140, 168, 175, 238, 259, 302, 343, 361, 366, 374
2 juni 1978, ECLI:NL:HR:1978:AB7414, *NJ* 1980, 295, m.nt. Wachter (*Kooy Enschede*) 222, 223, 224, 225
9 februari 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC0733, *BIE* 1980, 35, m.nt. Boekman, *NJ* 1979, 582, m.nt. Mijnssen (*Diko*) 216, 274, 275
18 januari 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC6790, *BIE* 1983, 84, m.nt. Boekman, *NJ* 1980, 472, m.nt. Heemskerk (*Charousko*) 224, 324
26 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4217, *NJ* 1981, 514, m.nt. Wichers Hoeth (*G. IJskes en Zonen/ Palen Jan IJskes; Heipalenhandel*) 80, 81, 249, 267, 270, 271
2 april 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4358, *NJ* 1983, 429, m.nt. Wachter (*Accountants NCB*) 60, 61, 63, 66

29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4990, *NJ* 1985, 606, m.nt. Wichers Hoeth (*Van Maaren Optiek*) 238
19 april 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5001, *NJ* 1985, 790, m.nt. Wichers Hoeth (*Consulair/Air Holland*) 64, 77, 199, 210, 273, 339
6 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AB9601, *NJ* 1986, 292, m.nt. Wichers Hoeth (*Seaship/Sealiner*) 71, 104, 121, 241, 249, 250, 252
24 januari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5177, *NJ* 1986, 360, m.nt. Wichers Hoeth (*Rudolf Huyser*) 105, 110, 111, 114, 117
27 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AD7158, *NJ* 1987, 191, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach (*Holland Nautic/Decca*) 370, 392
8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, *BIE* 1987, 64, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, *NJ* 1988, 36, m.nt. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*) 62, 74, 196, 200, 212, 238, 249, 279, 292, 293, 294, 301, 303, 317, 377, 378, 381
20 november 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0056, *NJ* 1988, 311, m.nt. Wichers Hoeth (*Staat/Den Ouden*) 370
13 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:AC3229, *BIE* 1990, 88, m.nt. Steinhauser (*Cow Brand I*) 279
22 december 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0991, *NJ* 1990, 433, m.nt. Maeijer (*Hirschmann*) 61, 62
5 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB9000, *NJ* 1990, 728, m.nt. Verkade (*Philip Morris/B.A.T.*) 125
29 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AK2058 (*Matrix*) 79, 223
14 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0279, *NJ* 1992, 393, m.nt. Verkade (*Nivak*) 80, 104
17 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1186, *NJ* 1994, 573, m.nt. Gielen (*Michelin*) 366
25 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1556, *BIE* 1996, 5, m.nt. Boekman (*Overkamp*) 122, 123, 196
9 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1752 (*Krijger/Citco*) 283
15 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1919, *NJ* 1996, 509, m.nt. Verkade (*Procter & Gamble/ Kimberly-Clark*) 263
13 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2133, *NJ* 1997, 312, m.nt. Verkade (*Lido*) 224
6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223, *BIE* 1999, 52, m.nt. Verkade (*Stermij*) 74, 105, 121, 213, 238, 242, 294, 318
19 september 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2431, *NJ* 1998, 255 en 256, m.nt. Maeijer; AA 1998, p. 830, m.nt. Raaijmakers (*Gaswacht*) 140, 283
16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889, *NJ* 1999, 697, m.nt. Hugenholtz (*Bigott/Doucal*) 342
13 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7480, *NJ* 2000, 698, m.nt. Maeijer (*Rainbow*) 283
8 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8896, *NJ* 2001, 248 m.nt. Verkade (*Rover/Robelcocar*) 316
28 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3656, *NJ* 2002, 104, m.nt. Verkade (*Rowa/Hooters*) 76, 77, 210, 225, 356
20 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7842, *NJ* 2004, 182, m.nt. Kleijn (*Mulder q.q./Rabobank*) 162
14 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5403 (*Ayk Suncentre*) 163, 165, 168
14 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT6830 (*Eurol/Eurochemie*) 351, 358
17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU4616 (*Life Fit Centre Hengelo*) 199, 216, 281, 284
8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV3384 (*G-Star/Benetton*) 350
3 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX8838, *NJ* 2007, 155, m.nt. Van Schilfgaarde (*Nebula*) 183
16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9707, IEF 3529, m.nt. Gielen & Verschuur (*Adidas/Marca II*) 316
20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (*Euro-Tyre*) 70, 97, 292, 361, 374, 375, 376, 393
27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2162, Ondernemingsrecht 2010, 21, m.nt. Vletter-Van Dort, *NJ* 2014, 201, m.nt. Du Perron (*World Online*) 104, 315
28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854, *NJ* 2012, 685, m.nt. Tjong Tjin Tai (*Ronde Venen/ Stedin*) 179
28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059, *NJ* 2012, 604, m.nt. Hugenholtz (*Mag/Edco*) 373
29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, AMI 2013, 5, m.nt. Pinckaers, *IER* 2013, 40, m.nt. Eijsvogels, *NJ* 2013, 504, m.nt. Hugenholtz (*Broeren/Duijsens*) 202, 369, 370, 384
4 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163 (*Auping/Beverslaap*) 179
25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1037, *NJ* 2013, 512 (*Meijering/Ronde Venen*) 107, 111, 116, 117, 119
20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071, *NJ* 2014, 386, m.nt. Gielen (*Spirits International/FKP Sojuzplodoimport*) 362

11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, *NJ* 2014, 407, m.nt. Verstijlen, *Computerrecht* 2015, 121, m.nt. Van Engelen (*Berzona*) 183
13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292 (*Red Bull/Leidseplein*) 373
2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2908 (*Blankhout*) 171
4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, *BIE* 2016, 61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*) 68, 80, 123, 148, 178, 211, 246, 247, 260, 262, 275, 286, 318, 358, 393
11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016, 79, m.nt. Verkade, *BIE* 2016, 4, m.nt. Van Nispen, *Computerrecht* 2016, 87, m.nt. Schut, AA 20170047, m.nt. Visser, IEF 16539, m.nt. Becker (*Artiestenverloningen*) 196
15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660 (*Provincie Noord-Holland c.s./Gemeente Amsterdam*) 179
10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, *NJ* 2016, 450, m.nt. Tjong Tjin Tai (*Pensioenfonds Alcatel-Lucent/Alcatel-Lucent*) 180
18 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:700, *NJB* 2017, 1039 (*Namaak parfums*) 126
19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, *NJ* 2017, 315, m.nt. Verkade; *IER* 2017, 39, m.nt. Geerts & De Vrey (*Allround/Simstar*) 373
7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270, *NJ* 2017, 344, m.nt. Verkade; AMI 2018, 7, m.nt. Hugenholtz; *IER* 2017, 64, m.nt. Lenselink (*Golden Earring/Nanada*) 180, 181
7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270, *NJ* 2017, 344, m.nt. Verkade; AMI 2018, 7, m.nt. Hugenholtz; *IER* 2017, 64, m.nt. Lenselink (*Golden Earring/Nanada*) 180
2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141 (*Goglio/SMQ Group*) 180
23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, *NJ* 2018, 290, m.nt. Verstijlen (*Credit Suisse/Jongepier q.q.*) 183
9 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2067, *NJ* 2018, 464, m.nt. Verstijlen (*Curatoren/Verhuurder*) 183
30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221, AA 20190141, m.nt. Van Engelen (*ITT/Dungs*) 87, 88, 89, 287, 288
21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2362 (*OK/Gaos*) 87, 293, 352, 353, 354

Gerechtshof Amsterdam

8 februari 1895, *W* 6679 (*Grand Bazar Français*) 36
6 december 1956, ECLI:NL:GHAMS:1956:37 (*Fleissig*) 162
16 maart 1961, *BIE* 1963, 60, m.nt. Boekman (*Geijssen*) 75, 76, 77, 182, 210, 211, 274
29 mei 1968, ECLI:NL:GHAMS:1968:AC4867, *BIE* 1970, 48, m.nt. Boekman (*Saba*) 375, 386
11 april 1973, *BIE* 1976, 27 (*RestOrest/Rest-O-rette*) 66, 219
21 mei 1982, ECLI:NL:GHAMS:1982:AM0760 (*Wilms Floet Sport/Sporthuis Wilms Floet*) 122, 214
16 december 1982, ECLI:NL:GHAMS:1982:AM0873, *BIE* 1984, 15, m.nt. Boekman (*Employment Services/Employment Consultants*) 215
31 maart 1983, ECLI:NL:GHAMS:1983:AM0890 (*Mieloo/Miele*) 142
26 mei 1988, ECLI:NL:GHAMS:1988:AM1374 (*Pagel*) 223
9 maart 1989, ECLI:NL:GHAMS:1989:AK1904 (*Art Promotion*) 74, 238
11 mei 1989, ECLI:NL:GHAMS:1989:AM1525 (*Orgelprojecten*) 375, 377
18 oktober 1990, ECLI:NL:GHAMS:1990:AM1645 (*Colijn*) 120
5 december 1991, ECLI:NL:GHAMS:1991:AM2085 (*Kaatje bij de Sluis/Deli Kaatje*) 219
30 september 1993, ECLI:NL:GHAMS:1993:AM2046 (*Maxa Zelfbedieningsgroothandel/Makro Zelfbedieningsgroothandel*) 213, 335
30 december 1993, ECLI:NL:GHAMS:1993:AM2136, *BIE* 1995, 82, m.nt. Boekman (*Bakkenist*) 112, 152
24 februari 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2158 (*Result*) 122, 179
31 maart 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2124 (*HWH*) 214
9 juni 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2200 (*IFN/IBN*) 282
30 juni 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2238 (*Kijkshop/Autokijkshop*) 216, 218, 248
14 juli 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2120 (*Ibink Juweliers/Van Slobbe & Ibink*) 213
28 juli 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2208 (*IMN*) 250
11 augustus 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2188 (*Expo Service/TNT Exposervice*) 242, 335
10 november 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM3174, *BIE* 1996, 7, m.nt. Boekman (*Van der Hoek*) 282

19 januari 1995, ECLI:NL:GHAMS:1995:AM2708 (*Beeldspraak*) 129
22 augustus 1996, ECLI:NL:GHAMS:1996:AM3146 (*Novio Forum*) 242
5 juni 1997, ECLI:NL:GHAMS:1997:AM2275 (*Kritisch Faunabeheer/Actief Faunabeheer*) 372, 375
19 februari 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AM2299 (*Vision Networks*) 76, 77, 210
26 mei 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AD2888 (*Stigter/Curator*) 190
16 december 1999, ECLI:NL:GHAMS:1999:AM2920 (*Delta Reizen/Delta Airlines*) 223
11 januari 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AM2841, *Computerrecht* 2001, p. 94, m.nt. Hugenholtz (*Next.nl*) 90
11 oktober 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AK4586 (*Bartels Advocaten*) 214, 261
25 oktober 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AK4591, *Mediaforum* 2002, 4, m.nt. Overdijk (*Tweedekamer.nl*) 248
15 november 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AM2779 (*Projectorganisatie Betuweroute*) 248
19 februari 2003, ECLI:NL:GHAMS:2003:AK4778 (*Prinsjesdag.nl*) 94, 95
29 januari 2004, ECLI:NL:GHAMS:2004:AT1831 (*Bosveld*) 84, 271
27 oktober 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AU5779 (*Talpa/TV 10*) 340, 361
9 maart 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AX6746, *BIE* 2007, 4, m.nt. Huydecoper (*The 5th Element*) 226, 357
6 april 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AY3520 (*Zinin*) 82, 90
4 mei 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AY4981 (*Aldi/Ben Aldim*) 217, 358
3 augustus 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:BB2261 (*Airpur*) 75
19 oktober 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6080 (*Quickprint*) 90
23 november 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:BH0900 (*Equity Trust/Equity Services*) 250
19 april 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB0882 (*Amsterdam Business School*) 337
9 oktober 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB9314 (*Medi Lease/Medlease*) 79, 82, 90, 241, 243, 250
13 november 2007, IEPT20071113 (*Simply Colors/Simply Small*) 261
15 januari 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BD3490 (*Thuisbezorgd*) 90, 96, 242, 316
27 januari 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI2149 (*We/Elle*) 243
21 april 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI5016 (*Domicilie Ede/Domicilium*) 90
27 april 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8196 (*NEVY*) 219, 250
13 juli 2010, IEPT20100713 (*The Agenda*) 74, 97, 215, 238, 259
7 september 2010, IEPT20100907 (*Projectenfabriek.com/De Projectfabriek*) 256
21 september 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8149 (*Geëxpireerde domeinnaam*) 96
23 november 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BP8875 (*City Spa/City Spa Amsterdam*) 74, 215, 238, 259, 374
4 januari 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1963 (*Just-Eat*) 96, 382, 385
20 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT1971 (*Vakantieveilingen.nl/Vakantieveiling.nl*) 74, 238, 259
15 oktober 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3474, *IER* 2014, 17, m.nt. Eijsvogels (*Ajax/Promosports*) 346
24 december 2013, IEF 13389 (*Altrex/Alex*) 214, 243
15 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1331 (*European Academy of Integrated Orthodontics*) 250
14 oktober 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5589 (*Trainingsmethode*) 158, 162
29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*) 212, 219, 247, 248, 250, 256, 327, 385
26 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1046 (*CVmaker/CVwizard*) 213, 261, 327, 376

Gerechtshof Arnhem

17 augustus 1999, *BIE* 2000, 22 (*Total Design/Total Sign*) 216
15 oktober 2002, *BIE* 2003, 53 (*Intermediair*) 123
1 februari 2005, *BIE* 2006, 89 (*Life Fit Centre Hengelo*) 199, 216, 281
12 april 2005, ECLI:NL:GHARN:2005:AT4490 (*X5*) 358
13 december 2005, ECLI:NL:GHARN:2005:AU9155 (*Palladio*) 219, 224, 247, 262
18 april 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AZ4753 (*New York Fashion/New Yorker Nederland*) 219, 248, 250
25 juli 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AY5841 (*Koophuis Nederland*) 242
27 februari 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BC0951 (*Vacansoleil Camping Holidays/Camping Holidays*) 239, 242, 260, 267, 322, 323
12 augustus 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:BG2068 (*DEPT*) 351
13 september 2011, IEPT20110913 (*Otoplus/Oto Nijkerk*) 214

27 december 2011, IEPT20111227 (*Lierenshop.nl*) 96
7 februari 2012, IEPT20120207 (*'t Haveke/Landgoed 't Haveke*) 213
18 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BX9222 (*Dredging International*) 122, 218, 238, 240, 261, 263, 277

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

5 februari 2013, IEF 12322 (*Hei-Bike/Accell*) 340
17 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9630 (*Vos Installateurs/Vos Installatietechniek*) 210, 275
22 april 2014, *BIE* 2014, 51 (*Fysiosupplies*) 247
9 september 2014, IEPT20140909 (*ECEM/ECEMed*) 251
28 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3034, *IER* 2015, 60, m.nt. Eijsvogels (*Kopland*) 343, 370
26 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3735 (*Gevelbeheer.nl*) 96, 370
15 december 2016, IEPT20161215 (*Qompas/Qompas Groep*) 215, 247, 275
21 februari 2017, IEPT20170221 (*TSO*) 76, 180, 280, 337, 358, 361
23 mei 2017, IEPT20170523 (*OK/Gaos*) 353
14 juni 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5012 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*) 304, 322
4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*) 269, 293, 301, 312, 318, 327, 383, 384, 413, 432

Gerechtshof 's-Gravenhage/Gerechtshof Den Haag (vanaf 1 januari 2013)

29 juni 1977, ECLI:NL:GHSGR:1977:AM0651 (*Peter Cuyper Taverne/De Kuyper*) 357
10 september 1987, ECLI:NL:GHSGR:1987:AM1322 (*Jeveka/Geveka*) 277
23 juni 1988, ECLI:NL:GHSGR:1988:AD0379 (*Uitmarkt*) 375
10 oktober 1991, ECLI:NL:GHSGR:1991:AM1702 (*Van Eijmeren*) 196
17 september 1992, ECLI:NL:GHSGR:1992:AH4948, *BIE* 1993, 50, m.nt. Boekman, IEPT19920917, m.nt. Van Engelen (*Corocor*) 157, 166, 167, 169, 181, 209
6 mei 1993, *BIE* 1994, 60, m.nt. Boekman (*Bonusan/Biotisan*) 122
4 november 1993, ECLI:NL:GHSGR:1993:AK2133 (*Heartbreakers/Breaker's*) 353
28 april 1994, ECLI:NL:GHSGR:1994:AK2146 (*Kankerbestrijdiging*) 374, 375
16 oktober 1994, ECLI:NL:GHSGR:1994:AM2159, *BIE* 1996, 8, m.nt. Boekman (*Chipshol Forward*) 60, 67
2 februari 1995, ECLI:NL:GHSGR:1995:AM2636 (*NAI*) 385
4 april 1996, ECLI:NL:GHSGR:1996:AM2565 (*Woudenberg*) 215, 278
8 januari 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AK3891 (*Geboortewinkel*) 337
8 januari 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AO9807, *BIE* 1999, 23, m.nt. Smits (*D'Expert 2000*) 77, 78
2 juli 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AM3057 (*Deen*) 206, 250, 278
1 oktober 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AM2710 (*La Venezia*) 81
3 december 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AM2735 (*Travel Company*) 75, 77, 354
18 november 1999, ECLI:NL:GHSGR:1999:AM2928 (*Pluto/Pluto Plus Polis*) 69
21 juni 2001, ECLI:NL:GHSGR:2001:AM2759 (*Maetis Consultancy/Maetis arbo*) 81, 247
22 november 2001, ECLI:NL:GHSGR:2001:AD6040 (*ID-NL/idnl*) 60, 63, 248, 251, 268, 357, 358, 370
23 mei 2002, ECLI:NL:GHSGR:2002:AE3242 (*Betuweroute*) 335
19 december 2002, ECLI:NL:GHSGR:2002:AF2286, *IER* 2003, 24, m.nt. Gielen (*Defacto*) 357
15 juli 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AU0162 (*Silva*) 217
10 februari 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6801 (*The Greenery/Green Organics*) 57, 69, 71, 146, 237, 271
8 december 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AZ6594 (*Eemland Reizen/Eemland Express*) 213
30 maart 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA0331 (*Notarisklerk*) 67, 90, 347
15 juni 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:AY7858 (*Nokia/Nokta*) 359
18 januari 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BB9078, *BIE* 2007, 138 (*Juconi*) 213, 271, 374, 375
3 april 2008, IEPT20080403 (*Gemnet/Stimular*) 64
17 april 2008, IEPT20080417 (*ZO Verzekeringen*) 76, 199, 260
18 november 2008, IEPT20081118 (*Juridisch Loket*) 63, 64, 393
26 mei 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BK7693 (*Europolis*) 345
16 februari 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL5298 (*TIB/TBI*) 125, 143, 198, 359

9 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7683 (*Taartenwinkel/Gefelicitaart*) 96, 371, 382, 385
28 april 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM3008 (*Fraassen*) 69, 112, 158, 166, 182
17 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ4878 (*Architectenweb*) 96
28 juni 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ9516 (*Fysio Reeuwijk*) 90, 97
19 juli 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BR2041 (*Stichting Dierenambulance Wassenaar*) 75
22 november 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6275, *IER* 2012, 17, m.nt. Gielen (*Tempur/Medicomfort*) 251, 268
3 april 2012, IEF 11161 (*Wendy's International/Wendy*) 271
27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175 (*Main Freight Carriers/Mainfreight*) 159, 161, 162, 197, 198, 242, 256, 274, 326, 354
15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261, *IER* 2013, 41, m.nt. Gielen, *BIE* 2013, 3 m.nt. Cohen Jehoram (*Porsche/Porsche Specialist*) 92, 340, 355
26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1730, *IER* 2013, 55, m.nt. Verschuur (*Glashelder*) 321, 324, 326, 345
13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967, *IER* 2013, 63, m.nt. Verschuur (*Talensshop*) 340
5 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4696, *IER* 2014, 19, m.nt. Eijsvogels (*Action Nederland/AD Inkoop*) 283
6 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1583, *BIE* 2014, 40, m.nt. Haak (*Artiestenverloningen*) 91, 97, 276, 293, 322, 323
22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2418, *IER* 2014, 64, m.nt. Pinckaers (*Recticel/Swiss Sense*) 103, 104, 105, 253, 282, 340, 357
19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, *BIE* 2017, 28, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*Parfumswinkel*) 51, 53, 73, 138, 208, 241, 261, 265, 266, 267, 269, 293, 294, 302, 316, 329, 381, 382, 385, 389, 391, 392, 412, 431
12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530 (*Meering Touringcar*) 122, 159, 162, 163, 177

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

13 september 1962, kenbaar uit HR 26 juni 1964, ECLI:NL:HR:1964:78, *BIE* 1965, 20 (*Unicum*) 358
9 juli 1974, ECLI:NL:GHSHE:1974:AM0383 (*Stoof*) 162, 168, 181
7 februari 1979, ECLI:NL:GHSHE:1979:AB7406 (*Silveren Seepaard*) 208
19 juni 1981, ECLI:NL:GHSHE:1981:AM0627 (*H. van de Kamp/ODA v/h H.J. van de Kamp*) 81
24 oktober 1989, ECLI:NL:GHSHE:1989:AD0922 (*Horyon*) 199, 282
19 februari 1990, ECLI:NL:GHSHE:1990:AD1032 (*Intermail*) 360
29 maart 1990, ECLI:NL:GHSHE:1990:AD1076 (*Parnassus*) 60
11 september 1990, ECLI:NL:GHSHE:1990:AM1655 (*Autogids*) 374, 377
7 april 1992, ECLI:NL:GHSHE:1992:AM1782 (*CSFB*) 80, 224, 250
29 september 1992, ECLI:NL:GHSHE:1992:AD1752, TVVS 1994, 68, m.nt. Slagter (*Marton/Markon*) 129
28 december 1993, ECLI:NL:GHSHE:1993:AM2164 (*Scapino/Scarpissima*) 216, 217
10 juni 1996, ECLI:NL:GHSHE:1996:AH5637 (*Ministerie van Buitenlandse Zaken/Reisbureau Buitenlandse Zaken*) 63
23 januari 2003, ECLI:NL:GHSHE:2003:BA7818 (*Cellini*) 358
2 maart 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AO8204 (*Van Wijnen Eindhoven*) 122, 195
20 juli 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AQ5691 (*Atos*) 213, 219, 263
26 oktober 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AR7515 (*Explicit/Explicit Knowledge*) 212
20 september 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AZ2427 (*Welzorg/Zorgwel*) 215, 242
7 november 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU6784 (*Auto-Campingsport Deurne/De Wit Auto-Camping-Sport*) 215, 237
17 januari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:AZ6522, *Computerrecht* 2007, 73, m.nt. Meijboom (*Beautypartners.nl*) 87, 192
7 februari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BH3038 (*Bloks/Bloke&Boeije*) 108, 214, 215, 216, 280, 281
30 mei 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA9007 (*EBM*) 286
18 maart 2008, ECLI:NL:GHSHE:2007:BL0827 (Startpagina(*.nl*)/Startpagina(*.tv*)) 90, 241, 358

25 april 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD3286 (*Tribas/Trias*) 129
29 april 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5764 (*Janssen Logistics*) 197
13 mei 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5794 (*Slijterij*) 163
20 januari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BI2405 (Sport Direct(*.com*)/*Sports Direct International*) 90, 237, 238, 239, 359
23 maart 2010, IEPT20100323 (*Café Bolle Jan*) 226, 257, 357
14 april 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BM1419 (*Act Vision/Invision*) 228, 247
31 augustus 2010, *BIE* 2010, 99 (*Maximus*) 122, 123, 125, 199
28 september 2010, IEF 9140 (*Siladent*) 174, 289
7 juni 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ7524, *BIE* 2011, 87, m.nt. Van der Kooij (*Shoetime*) 196, 222, 227, 244, 262, 274
20 december 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BU8950 (*TAN*) 67
7 februari 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:569 (*Boco Chemie/CWS Boco*) 260, 285, 286
23 oktober 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BY2074 (*TAN/Pontifix*) 279
25 september 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:3836 (*LMR Advocaten/LR Advocaten*) 78, 92
23 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5493 (*Van der Valk Eindhoven-Best*) 211, 215
12 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:861, *IER* 2017, 8, m.nt. Verschuur (*Massagesalon*) 91, 359
5 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2424 (*Sunsation/Sunsational Tanning*) 215, 227, 255, 340
14 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1822 (*Rodeo*) 358

Gerechtshof Leeuwarden

10 februari 1993, ECLI:NL:GHLEE:1993:AM1776 (*Pinoccio/Pinokkio II*) 226
15 februari 1995, ECLI:NL:GHLEE:1995:AN7597 (*Pannekoekschip*) 153, 199
4 april 2001, ECLI:NL:GHLEE:2001:AD8620 (*LCI*) 248
10 januari 2007, ECLI:NL:GHLEE:2007:AZ6021 (*Weeva*) 219, 278
5 juli 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BR0392 (*Liv Oost/Previtas*) 90, 95, 263

Provinciaal Gerechtshof van Holland

16 mei 1840, *W* 98 (*De Nederlandse Handelsmaatschappij*) 31

Rechtbank Alkmaar

26 september 1985, ECLI:NL:RBALK:1985:AM1094, *BIE* 1986, 75, m.nt. Boekman (*Almarkt/A-Markt*) 176
(vzr.) 31 augustus 2000, *DomJur* 2001-109 (*Jaarbeurs.com*) 271
(vzr.) 8 november 2001, *DomJur* 2001-119 (*Sas.nl*) 122
(vzr.) 15 augustus 2003, *DomJur* 2003-185 (*Huizen-online.nl*) 241
28 november 2007, ECLI:NL:RBALK:2007:BC5186 (*Blaasvaak*) 251
(vzr.) 19 februari 2009, ECLI:NL:RBALK:2009:BH5638 (*Huureenbus.nl/Huurenbus.info*) 304
(vzr.) 7 april 2011, ECLI:NL:RBALK:2011:BR3800 (*Swiss Sense/Swiss Comfort*) 357
26 juli 2012, ECLI:NL:RBALK:2012:BX3995 (*Rots-Vast*) 169, 175, 226
14 november 2012, IEPT20121114 (*Bouwbak.nl*) 82

Rechtbank Almelo

(ktr.) 30 januari 1997, ECLI:NL:KTGALM:1997:AI9485 (*Cheers*) 240, 263
(vzr.) 3 mei 2000, ECLI:NL:RBALM:2000:AA5859 (*ID-NL*) 358
(vzr.) 26 september 2000, ECLI:NL:RBALM:2000:AA7260 (*Slaap Totaal*) 221
(vzr.) 19 december 2001, ECLI:NL:RBALM:2001:AD8584, *Mediaforum* 2002, 8, m.nt. Chavannes (*CNN/C&N*) 86, 93, 248
(vzr.) 24 maart 2003, ECLI:NL:RBALM:2003:AF6519 (*Tuinwacht/Groenwacht*) 129, 279
(vzr.) 29 juli 2003, ECLI:NL:RBALM:2003:AI0688 (*ProperMat/Pro Mat*) 357
(vzr.) 31 maart 2005, ECLI:NL:RBALM:2005:AT3158 (*Oostenwind*) 250
5 april 2006, ECLI:NL:RBALM:2006:AW1835 (*Boels*) 195, 214
(ktr.) 8 juni 2007, IEPT20070608 (*Iets Anders*) 215, 225, 285
(vzr.) 21 april 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BM2858 (*Fysiotherapie Wesselerbrink*) 256

(vzr.) 10 juni 2011, IEPT20110610 (*NoaVakanties/Via Noa*) 226, 244, 359
(vzr.) 8 februari 2012, IEF 10886 (*TD Poultry/Nijland*) 68
(vzr.) 22 maart 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BV9794 (*Klikgebitineendag.nl*) 81
(vzr.) 20 november 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BY4531 (*ITW*) 124, 161, 162
(vzr.) 22 november 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BY5499 (*Klict/Qlict*) 216, 256

Rechtbank Amsterdam

27 mei 1880, *W* 4508 (*Rente-Cassa*) 36
2 januari 1894, *W* 6490 (*Grand Bazar*) 36
11 februari 1948, *BIE* 1948, 78 (*Sportex*) 356
(vzr.) 9 juli 1981, ECLI:NL:RBAMS:1981:AG9492, *BIE* 1983, 39, m.nt. Boekman (*Film House*) 241
(vzr.) 25 januari 1990, ECLI:NL:RBAMS:1990:AM1787 (*Die Twee/Die 2*) 67, 374
(vzr.) 11 april 1991, ECLI:NL:RBAMS:1991:AM1642, *BIE* 1992, 31, m.nt. Boekman (*Eurocamp/Eurosites*) 205
(vzr.) 9 januari 1992, ECLI:NL:RBAMS:1992:AM1969 (*Creative Search I*) 214
(ktr.) 11 september 1992, ECLI:NL:KTGAMS:1992:AM1970 (*Creative Search II*) 237, 238
(ktr.) 17 september 1992, ECLI:NL:KTGAMS:1992:AI8716 (*Academie voor de Fotografie*) 239
(ktr.) 14 juli 1993, ECLI:NL:KTGAMS:1993:AM2118 (*Geatec*) 84
(vzr.) 2 juni 1994, ECLI:NL:RBAMS:1994:AM2149 (*Renthouse*) 129
(ktr.) 13 januari 1995, ECLI:NL:KTGAMS:1995:AI9385, Prg. 1996, 4594, m.nt. Van der Heiden (*Veldman*) 105, 129, 153
10 mei 1995, ECLI:NL:RBAMS:1996:AM2215, *BIE* 1996, 87, m.nt. Boekman (*MCG Management Consultants Group/Investment Management & Consulting Group*) 331
4 december 1996, ECLI:NL:RBAMS:1996:AM2265 (*Arena/Amsterdam Arena*) 256
(ktr.) 29 januari 1997, ECLI:NL:KTGAMS:1997:AM2303 (*Hotel Oosterpark/Tulip Inn Oosterpark*) 249, 256
(vzr.) 15 mei 1997, ECLI:NL:RBAMS:1997:AA6390 (*Labouchere*) 96
10 september 1997, ECLI:NL:RBAMS:1997:AG3247 (*De Jong/Klomp*) 85
(vzr.) 24 februari 2000, ECLI:NL:RBAMS:2000:AM2903 (*TTP*) 214
(vzr.) 29 juni 2000, ECLI:NL:RBAMS:2000:AA6485 (*Hunters*) 357
(ktr.) 28 augustus 2000, ECLI:NL:KTGAMS:2000:AM2730 (*Yacht*) 356
8 oktober 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AN9661 (*Carlton Marina Hotel*) 225
(vzr.) 11 november 2004, *DomJur* 2004-211 (*De Fietsdienst*) 386
(vzr.) 12 oktober 2006, IEF 2751 (*Stichting Een Hart voor Kinderen*) 238
(vzr.) 8 februari 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:AZ9893 (*Disney*) 358, 359
2 mei 2007 en 17 januari 2007, IEF 3293 (*Ticketplus/Ticketsplus*) 261, 282
(vzr.) 10 mei 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA4890 (*Alarmnummer 112*) 370
18 juli 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BB3934 (*Intrum Justitia/Evia Justitia*) 239, 260
(vzr.) 6 september 2007, IEPT20070906 (*Royal Asscher Diamonds*) 214
(vzr.) 11 december 2008, IEPT20081211 (*De Projectenfabriek*) 304
(vzr.) 22 januari 2009, IEF 7501 (*HPG/HPG en Holland Property Group*) 214
5 maart 2009, IEPT20090305 (*RED/SBS*) 65, 67
18 juni 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ1389 (*NEVY*) 261
10 december 2009, IEPT20091210 (*Dale don Dale XXL*) 67
(vzr.) 7 april 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BN4071, *IER* 2010, 55, m.nt. Gielen (*Stichting EADS*) 67
12 mei 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BM6199 (*The Communication Company/Multicopy The Communication Company*) 278
22 september 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BP7509 (*Boost Concepts/Boost Brands*) 213
(vzr.) 3 maart 2011, IEPT20110303 (*Vakantieveilingen.nl/Vakantieveiling.nl*) 237, 238
24 maart 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BP9467 (*Wegener/De Telegraaf*) 60, 67, 359, 385
(vzr.) 15 juni 2011, IEPT20110615 (*Mediavacature.nl/Mediavacatures.nl*) 226, 244
(vzr.) 13 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1617 (*Taarten Kamer/Taartenmaker*) 238, 261, 374, 382, 385
(vzr.) 27 september 2011, IEF 10242 (*Amsterdam Tennis Academy*) 90, 196
(vzr.) 14 juni 2012, IEPT20120614 (*Kofoe.nl*) 90, 248, 271

(vzr.) 4 oktober 2012, IEF 11912, m.nt. Schmutzer (*Medieval Torture Museum*) 215, 242, 269, 385
14 november 2012, IEPT20121114 (*Boost/Boost Company Network*) 220
(vzr.) 26 maart 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4286 (*Holland Destination Travel Service/ HDS Holland*) 271, 279, 280
24 april 2013, IEF 12606 (*Vliegtickets.nl*) 90
(vzr.) 11 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4191 (*'t Kwassie*) 162
(vzr.) 7 november 2013, IEPT20131107 (*Ekirana*) 90, 210, 271
15 januari 2014, IEPT20140115 (*Mobi Design*) 243
(vzr.) 21 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:179 (*Fact Financial Services*) 227, 242, 244
(vzr.) 2 april 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1822 (*Kleding.nl*) 90, 215, 268
(ktr.) 26 mei 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:3534 (*Coffee Company/Dam Spirit*) 179
3 juni 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:3177 (*Doctor Feelgood*) 253
(vzr.) 14 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6836 (*Gigaboek*) 248
24 december 2014, *DomJur* 2015-1146 (*Sportbemiddeling*) 242
(ktr.) 10 februari 2016, IEF 15688 (*Fightersheart/Vechtershart*) 67, 276
31 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1834 (*Media Donuts*) 175
(vzr.) 8 juni 2016, IEPT20160609 (*Verfvoordelig*) 237, 304, 336
(vzr.) 7 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:5297 (*Safe-ID*) 96
(vzr.) 14 september 2016, IEF 16247 (*De Hof van Heden*) 81
(vzr.) 24 oktober 2016, IEPT20161024 (*Local/Studio Local Affairs*) 212
(vzr.) 8 december 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:8788 (*Future Group*) 242, 250
(vzr.) 5 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:69 (*Simpel.nl/Sim.nl*) 217, 242, 253, 357, 358
(vzr.) 11 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:315 (*The Office Operators*) 251, 386, 389
(vzr.) 6 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3912, *IER* 2017, 52, m.nt. Verschuur (*Vrijzinnige Partij en Artikel 1*) 64, 65, 377
16 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5981 (*Tandartsenpraktijk ZuidAs*) 97, 239, 272
1 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:6277 (*Tjin's*) 256
(vzr.) 12 september 2017, IEF 17098 (*Project Moore Advocaten/Moore Partners*) 75, 207, 216, 218, 226
21 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1687 (*Link Advocaten/Linq Advocaten*) 226, 253, 350
(vzr.) 11 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2558 (*Addcomm*) 261
(vzr.) 11 juli 2018, IEPT20180711 (*Bandit*) 179, 287, 350
12 september 2018, *IER* 2020, 12, m.nt. Van Oerle & Bekke (*Bakkerij Marakesh/La Boulangerie traditionelle Marrakech*) 242
(vzr.) 8 maart 2019, IEF 18288 (*Domek/Bialydomek*) 226, 254, 327
(vzr.) 13 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1852 (*Maatschap/LS Advocaten*) 272
(vzr.) 3 april 2019, IEF 18374 (*Facturis/Factris*) 77, 219
(ktr.) 12 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2806 (*Newfysic*) 287
(vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*Redlights.nl/Redlight.nl*) 81, 247, 248, 266, 268, 304, 327
(vzr.) 25 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1237, *BIE* 2020, 8, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*Fundr*) 227, 268, 293, 301, 391, 392

Rechtbank Apeldoorn

(ktr.) 29 september 1993, ECLI:NL:KTGAPD:1993:AM2119 (*Horizon*) 208, 223

Rechtbank Arnhem

4 november 1981, ECLI:NL:RBARN:1981:AM0668 (*Groentehal Zuid*) 209
(vzr.) 22 februari 1989, ECLI:NL:RBARN:1989:AM1536, *BIE* 1991, 18, m.nt. Van Nispen (*Anti-Rookkuur*) 119
17 januari 1991, ECLI:NL:RBARN:1991:AM1778 (*Stop Shop*) 270
(vzr.) 30 juli 1991, ECLI:NL:RBARN:1991:AM1725 (*Fruitagenturen Elst/Fruitagentuur Holland*) 215, 237
(vzr.) 28 april 1994, ECLI:NL:RBARN:1994:AM2090 (*'t Zonnetje*) 75, 77
(vzr.) 7 juni 1999, ECLI:NL:RBARN:1999:AH7900 (*Bouwman*) 108, 129, 199, 213, 214

(vzr.) 11 januari 2002, ECLI:NL:RBARN:2002:AD8056, *IER* 2002, 20, m.nt. Gielen (*De Gelderse Poort*) 213, 281
(vzr.) 30 maart 2004, ECLI:NL:RBARN:2004:AP2221 (*Lucas Schoot*) 222
(vzr.) 27 juli 2004, ECLI:NL:RBARN:2004:AQ6830 (*Studio Esthetique*) 196, 358
(vzr.) 24 december 2004, ECLI:NL:RBARN:2004:AS5232 (*Glasrenovatie Nederland*) 181
(vzr.) 27 april 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AT7146 (*WP*) 358
(vzr.) 11 mei 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AT5416 (*Oxio*) 358
(vzr.) 16 juni 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AU1535 (*Elite*) 218
23 februari 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BA1719 (*Outdoor Cooking*) 239, 242
(vzr.) 25 mei 2007, IEF 4056 (*DEPT*) 241
(vzr.) 21 augustus 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BF0594 (*EBW Installatietechnieken I*) 164, 214, 262, 324
(vzr.) 8 september 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BF0746 (*Keurslagerij*) 214
(vzr.) 26 september 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BF8857 (*Gelredome*) 243, 271
(vzr.) 12 december 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BG9321 (*Carspotter/Huisspotter*) 213, 219
(vzr.) 18 december 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BH0316 (*EBW Installatietechnieken II*) 164
(ktr.) 2 december 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BK8783 (*PIN Taxi Ede*) 207, 275
25 januari 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BL2843 (*Connect*) 93
(vzr.) 11 februari 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BL4891 (*Educatiepartner Doetinchem*) 96, 385
21 april 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BM2158 (*X/X*) 267
6 juli 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN2459 (*ECNed*) 81, 256
7 juli 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN2915 (*Herian*) 220
(vzr.) 3 september 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN7720 (*Connect/EU-Connect*) 207, 256, 358
(vzr.) 28 januari 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BP5302 (*Van den Bor*) 256
(vzr.) 29 september 2011, IEPT20110929 (*Prevent Brandveiligheid*) 239, 260
4 juli 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BX4370 (*Asiatico*) 155, 213
18 juli 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BX3401 (*Fietsplaza*) 382, 385

Rechtbank Assen

(vzr.) 20 november 2001, ECLI:NL:RBASS:2001:AD5903 (*Finned/KC Finternet*) 129, 278
(vzr.) 29 april 2002, *DomJur* 2002-141 (*Landrover/Landrover.nu*) 253, 350
1 juli 2004, ECLI:NL:RBASS:2004:AR6991 (*Bedstede*) 162
(vzr.) 22 december 2004, ECLI:NL:RBASS:2004:AU4547 (*FunktieMediair/Bouwmediair*) 219
(vzr.) 19 februari 2010, ECLI:NL:RBASS:2010:BM0901 (*Metaal en Techniek*) 359
16 november 2011, ECLI:NL:RBASS:2011:BU5765 (*Wedding fair*) 215

Rechtbank Breda

(vzr.) 10 december 1990, ECLI:NL:RBBRE:1990:AM1593 (*Biotonic*) 357
7 augustus 1991, ECLI:NL:RBBRE:1991:AH3837 (*Aguas del Lago*) 109
28 juli 1992, ECLI:NL:RBBRE:1992:AM2181 (*Kid Cool/Cool Cat*) 206
(vzr.) 11 augustus 1993, ECLI:NL:RBBRE:1993:AM2021 (*GTI*) 220
(ktr.) 28 oktober 1998, ECLI:NL:KTGBRE:1998:AL3303 (*Gastronoom*) 222
16 juli 2003, ECLI:NL:RBBRE:2003:AI5672, *IER* 2003, 75, m.nt. De Cock Buning (*Parklaan*) 207
(vzr.) 25 november 2004, ECLI:NL:RBBRE:2004:AR6453 (*Keukenfactory*) 77
(vzr.) 23 maart 2005, ECLI:NL:RBBRE:2005:AT2839 (*Reisverzekeringkorting.nl/ Kortingreisverzekering.nl*) 271, 376
(vzr.) 17 november 2005, ECLI:NL:RBBRE:2005:AU6400 (*Le Tour Direct*) 75
(vzr.) 25 april 2007, ECLI:NL:RBBRE:2007:BA4097 (Startpagina(*.nl*)/Startpagina(*.tv*)) 79
(vzr.) 18 december 2007, IEPT20071218 (Sport Direct(*.com*)/*Sports Direct International*) 239
(vzr.) 3 januari 2008, ECLI:NL:RBBRE:2008:BC4090 (*VDN Infra/Van den Noort*) 75
(vzr.) 10 april 2008, ECLI:NL:RBBRE:2008:BD9702, *IER* 2008, 50, m.nt. Gielen (*Groen Direct*) 96, 218, 238, 239, 257
(ktr.) 23 juli 2009, ECLI:NL:RBBRE:2009:BK4902 (*Moto Place*) 125, 215, 225, 278
(vzr.) 20 juli 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BR4900 (*Verkeersslachtoffers*) 67

Rechtbank Delft

(ktr.) 20 november 1997, ECLI:NL:KTGDEL:1997:AM2297 (*Imhoff*) 277

Rechtbank Dordrecht

(vzr.) 22 januari 2004, ECLI:NL:RBDOR:2004:AO2259 (*Speed & Design*) 358
(vzr.) 27 maart 2008, ECLI:NL:RBDOR:2008:BC8056 (*Dimtronic*) 161
(vzr.) 14 augustus 2008, ECLI:NL:RBDOR:2008:BE0060 (*De Ruijter Bandenservice*) 280
24 september 2008, ECLI:NL:RBDOR:2008:BF3215 (*Top Finish*) 159
(vzr.) 29 oktober 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517, *IER* 2010, 6, m.nt. Van Oerle (*Bellevue*) 159, 160, 182, 209, 242, 305, 356
14 november 2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BY2784 (*Artiestenverloningen*) 336

Rechtbank Eindhoven

11 december 1876, *W* 4149 (*Primes Bruxelles/Van Eijk*) 40

Rechtbank Gelderland

(vzr.) 26 juni 2013, IEPT20130626 (*ECEM/ECEMed*) 214
14 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4258 (*BoerenBond*) 181, 263
3 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6464 (*Klomps*) 172, 181
(vzr.) 21 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:1248 (*Helldorfer*) 107, 110, 122, 199, 209
(vzr.) 25 juni 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:5562 (*Verklaringvanerfrecht.nl/ Goedkopeverklaringvanerfrecht.nl*) 215
20 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 (*Urban Green Store*) 69, 227
(vzr.) 13 juli 2015, IEF 15102 (*Zonwering-Lochem*) 97, 239, 260
(vzr.) 4 november 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7042 (*Fashion on Stage*) 162
(vzr.) 19 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4864 (*Slaapspecialist Tiel*) 93, 97, 239, 260, 390, 391, 393
4 april 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2433 (*Connect*) 219, 226, 257
(vzr.) 12 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3274 (*ORGA Bouw*) 282
24 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4180 (*Van Dam Grond- en Sloopwerk*) 75, 213, 350
13 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4976 (*ExcluFloorS/Exclu-Floors*) 222, 227, 350, 353
17 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6842 (*Key-Light*) 305, 390, 391, 393
4 december 2017, IEPT20171204 (*Restaurant de Betuwe/Wegrestaurant Betuwe*) 326
(vzr.) 18 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6893 (*FlexExpert/Flexexperts*) 93, 226, 244, 303, 307
(vzr.) 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4780 (*Colohouse*) 75, 263, 287
(vzr.) 12 november 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (*Aviodome*) 217, 227, 264, 271
(vzr.) 4 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1091 (*Bincx/Binx*) 217, 226, 285
(ktr.) 21 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2216 (*ECOBoard International/Eco Board*) 256, 275
29 januari 2020, IEF 18984 (*Motech*) 285, 287

Rechtbank 's-Gravenhage / Rechtbank Den Haag (vanaf 1 januari 2013)

21 december 1877, *W* 4189 (*Farina/Marken*) 34
10 oktober 1945, *BIE* 1945, 33, m.nt. Van der Meulen (*Avopon*) 120
(vzr.) 16 december 1969, *BIE* 1972, 29 (*C&A*) 375
23 april 1970, *BIE* 1971, 224 (*Enka*) 69
21 december 1975, *BIE* 1977, 23 (*HAM DAF*) 206
17 januari 1980, ECLI:NL:RBSGR:1980:AM0738 (*Nederlandse Boekenclub*) 125
16 juni 1980, *BIE* 1981, 35 (*Haaglanden*) 262, 326
30 juni 1981, ECLI:NL:RBSGR:1980:AM0555, *BIE* 1982, 28, m.nt. Boekman (*Mulder Boskoop*) 122, 229, 277
(vzr.) 26 juli 1988, ECLI:NL:RBSGR:1988:AK1867 (*Chemeta*) 164
(vzr.) 28 december 1988, ECLI:NL:RBSGR:1988:AM1312 (*PTT*) 375
(vzr.) 12 februari 1991, ECLI:NL:RBSGR:1991:AM1743 (*Businessclass/The Hague Business Class*) 374
(vzr.) 15 juli 1991, ECLI:NL:RBSGR:1991:AM1656 (*Sien Sien/Sun Sien*) 282
(vzr.) 1 oktober 1991, ECLI:NL:RBSGR:1991:AK2042 (*EuroWorld*) 69, 218

26 februari 1992, ECLI:NL:RBSGR:1992:AM1797 (*O&M*) 123
24 november 1993, ECLI:NL:RBSGR:1993:AM2189 (*Elmed*) 160
(vzr.) 7 juli 1994, ECLI:NL:RBSGR:1994:AM3233 (*Krasreizen/Krasloterij*) 238, 377
20 augustus 1997, ECLI:NL:RBSGR:1997:AM3118 (*Harrods/Harold's*) 374, 378
(vzr.) 2 juli 1999, ECLI:NL:RBSGR:1999:AM3023 (*Haagsche Schouw/Provincie Zuid-Holland*) 63
(vzr.) 14 december 1999, ECLI:NL:RBSGR:1999:AM2963 (*Ceres/Maxeres*) 217
26 april 2000, ECLI:NL:RBSGR:2000:AM2919 (*Destination Management*) 262
(vzr.) 18 juli 2000, *DomJur* 2001-51 (*Colordigital.nl*) 228
(vzr.) 9 februari 2001, *DomJur* 2001-63 (*Vodafone/Zhou*) 93
(vzr.) 3 augustus 2001, ECLI:NL:RBSGR:2001:AM2796 (*Wonenaanwater*) 237
27 november 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AM2858, *BIE* 2003, 34, m.nt. Spoor (*Kinderstichting*) 66, 138, 373
(vzr.) 2 december 2003, *NJF* 2004, 203 (*Royalgarden.nl*) 375
(vzr.) 22 juli 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AT6361 (*Vierling*) 276, 278, 282
(vzr.) 15 oktober 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AT1781, *BIE* 2005, 35, m.nt. Huydecoper (*Beach Challenge*) 239, 240
12 april 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:AY5803 (*Harry's Bar*) 224
8 januari 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0950 (*HollandCar*) 84, 196, 253
(vzr.) 15 maart 2007, IEF 3648 (*Cartridge World/Cartridge Corner*) 242
(vzr.) 12 november 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BI3592 (*Playhold*) 271
(vzr.) 5 december 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BI8893 (*Nefertete/Bogar*) 258
(vzr.) 19 december 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BH0986 (*Debandenwinkel.nl/Bandenwinkel.nl*) 251
16 januari 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BD3492 (*Carbonell*) 154, 162, 351
(vzr.) 14 februari 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BH3040 (*G&G Component*) 96
(vzr.) 5 maart 2008, IEF 5732 (*Glasrenovatie Nederland*) 96, 97, 238
(vzr.) 24 september 2008, IEPT20080924 (*Taartenwinkel/Gefelicitaart*) 322
3 november 2008, IEPT20081103 (*Total Energy Solution*) 181
(vzr.) 8 december 2008, IEF 7519 (*Go Fast*) 277
(vzr.) 26 maart 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ5851, *IER* 2009, 45, m.nt. Gielen (*Einstein*) 219, 225, 227
(vzr.) 7 april 2009, IEPT20090407 (*La Pasión/Passie*) 225, 280
(vzr.) 9 april 2009, IEF 7803 (*Bax-shop.nl/Baks-shop.nl*) 96
(vzr.) 12 november 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BN2462 (*De Volharding/UBN*) 162
(vzr.) 18 november 2009, IEPT20091118 (*Fu Works/Fu Worxx*) 243
25 februari 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN4816, *BIE* 2010, 40, m.nt. Steinhauser, *IER* 2010, 51, m.nt. Van Oerle (*Jacobus Toet*) 43, 109, 111, 163
(vzr.) 7 mei 2010, IEPT20100507 (*A Roma/Roma Palace*) 218
(vzr.) 31 mei 2010, *BIE* 2010, 67 (*Gedeco*) 375
(vzr.) 4 augustus 2010, IEPT20100804 (*Holland Hotels/Holland Hotelcheque*) 207
(vzr.) 2 september 2010, IEPT20100902 (*Grohe/R&M*) 340
(vzr.) 17 november 2010, *BIE* 2011, 29, m.nt. Van der Kooij (*Digi-D/Staat*) 63, 262, 376, 377
(vzr.) 22 juli 2011, IEPT20110722 (*Race Hardware/Brax Race Hardware*) 238
1 december 2011, IEPT20111201 (*Boerenleen*) 208
16 december 2011, IEPT20111216 (*Duinrand Financiële Dienstverleners en Duinrand Makelaars in Assurantiën/Duinrand Bollenstreek*) 158, 161, 213
9 mei 2012, IEPT20120509 (*Soonius*) 62, 214
22 augustus 2012, *DomJur* 2012-884 (*Prescan/Privatescan*) 216, 376
19 september 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1753 (*Street One*) 169
10 oktober 2012, IEPT20121010 (*Green Graffiti*) 95
31 oktober 2012, IEPT20121031 (*PSV/psvshop.nl*) 248
(vzr.) 15 november 2012, *BIE* 2013, 18, m.nt. Steinhauser (*Popstars*) 346
(vzr.) 18 december 2012, IEPT20121218 (*Publiek/PBLQ*) 216
(vzr.) 20 maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:3145, *IER* 2013, 45, m.nt. Kupecz (*Scallywags*) 279, 280
24 april 2013, IEF 12596 (*Restaurant Ivy*) 337, 339
(vzr.) 21 mei 2013, IEF 12676 (*Wolfrat Boten/Rederij WK*) 169, 181, 280, 287
14 juni 2013, IEF 12767 (*Systec Designs*) 340

(vzr.) 20 juli 2013, IEPT20130720 (*Orly*) 340
(vzr.) 30 januari 2014, IEF 13483 (*Doosopmaat.nl*) 250
12 februari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:2592 (*Euprax*) 356
(vzr.) 22 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7854 (*Brunel/Brunet*) 216, 359
(vzr.) 22 mei 2015, IEF 14969 (*Aan Zee/Naar Zee*) 256, 277
(vzr.) 16 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:8191 (*De Vries Schoenen I*) 216, 278
(vzr.) 28 juli 2015, IEF 15154 (*Babytank Martial Arts/Baby Tank Industries*) 214
10 september 2015, IEF 15247 (*Dunya Eye*) 339
(vzr.) 9 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1182 (*Studenten Verhuis Service*) 256, 271
1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5999 (*Leatherman*) 253, 350
15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475, *BIE* 2016, 29, m.nt. Visser (*Parfumswinkel*) 90, 238, 269, 274, 302, 304, 310, 337, 384, 392
(vzr.) 30 juni 2016, IEF 16105 (*De Vries Schoenen II*) 214
(ktr.) 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8429 (*Silco*) 125, 143, 198, 356, 359
(vzr.) 2 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9001 (*De Ontmoeting*) 357
(vzr.) 6 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10651 (*Stee aan Zee*) 238, 255
(vzr.) 15 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13741 (*Eazie/Easy Wok*) 175, 277
21 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15823 (*Van Ruysdael*) 161, 355
(vzr.) 21 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15834 (*TomTom*) 179, 351
(vzr.) 1 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:907 (*Karify*) 358
22 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1442 (*Miras/Mirafood*) 351
17 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (*CMIB*) 350
10 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4772 (*Meering Touringcars*) 110, 154, 213, 278
23 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:9703 (*Stichting Ventoux3*) 68
1 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12627 (*Magnatech*) 181
(ktr.) 30 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 (*Royal Dutch Holding*) 105, 116, 127
25 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6108 (*Nederlandse Filmacademie*) 81, 242, 350
(ktr.) 9 mei 2018, 6608270 RP VERZ 18-50073, niet gepubliceerd (*9+/9Plus*) 276, 360
(vzr.) 17 mei 2018, IEPT20180517 (*Handelsnaam X*) 274, 279
27 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7745 (*Beach Hotel*) 226, 253
(vzr.) 24 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8955 (*Mexx/Mexx Bedding*) 297, 359
(vzr.) 30 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:14182 (*Finext/Finaxe*) 216
13 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2346 (*Nu Theorie/Turbo Theorie*) 251, 272
10 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3547 (*Sea You/Sea You Hotel Noordwijk*) 81, 219, 228, 248, 261, 266
10 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6913 (*Wetrok/Wetrokmachines.nl*) 92, 358, 376
(vzr.) 16 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6968 (*De Hypotheker/HypothekersUnie*) 256
24 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7524 (*Beauty Trade*) 67, 75, 89, 90, 137
25 september 2019, IEF 18713 (*Arjan van Vliet Hoveniersbedrijf/AVV Hoveniers*) 72, 75, 82, 214, 279
9 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11338 (*Rat Pack/RatPac*) 78, 224
(vzr.) 29 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11621 (*Arctic Air*) 345
(vzr.) 7 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:443 (*Café Franklin/The Franklin Group*) 337
8 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:186 (*Expert/Outletexpert*) 75, 226, 253

Rechtbank Groningen

23 april 1982, ECLI:NL:RBGRO:1982:AM0794, *BIE* 1983, 111, m.nt. Boekman (*Vleeswarenunie*) 122
(vzr.) 2 december 1991, ECLI:NL:RBGRO:1991:AM1779 (*Pinoccio I*) 169
(vzr.) 23 november 2000, ECLI:NL:RBGRO:2000:AA8434 (*Slachtofferhulp Nederland*) 267, 374
14 februari 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:AZ8277 (*De Hypotheker/Hypothekerije*) 217
(vzr.) 21 december 2007, IEPT20071221 (*Runner Hardloopcentrum/Runnersworld*) 212, 216
23 oktober 2009, ECLI:NL:RBGRO:2009:BK1114 (*Woeste Hoeve*) 70
21 mei 2010, ECLI:NL:RBGRO:2010:BM6682 (*Kasteel Nienoord*) 219
28 januari 2011, IEPT20110128 (*Nieuwenhuis Verhuizingen*) 213
(vzr.) 1 april 2011, ECLI:NL:RBGRO:2011:BP9907 (*Hotelkamerveiling*) 239, 251, 261, 268, 386

Rechtbank Haarlem
(ktr.) 17 augustus 1972, *BIE* 1977, 5 (*Barbara Faber*) 160
(vzr.) 17 maart 1986, ECLI:NL:RBHAA:1986:AM1120 (*Desiree/Daisy Mode*) 82, 222, 247, 281
(vzr.) 30 december 1988, ECLI:NL:RBHAA:1988:AM1320 (*Gorter Branddeurenfabriek/Balm en Gorter Branddeuren*) 108, 213
(vzr.) 18 december 1990, ECLI:NL:RBHAA:1990:AM1618 (*Circustheater*) 207, 324
(ktr.) 3 oktober 2002, ECLI:NL:RBHAA:2002:AE7409 (*Eendengarage*) 304
(vzr.) 5 februari 2003, *BIE* 2003, 68 (*Hypotheekofferte*) 239, 245
(vzr.) 22 november 2005, ECLI:NL:RBHAA:2005:AU6584 (*Penthouse*) 256
(vzr.) 29 november 2005, ECLI:NL:RBHAA:2005:AU7042 (*Aviation Technics/Stella Aviation Technics*) 238, 256
(vzr.) 2 april 2007, IEPT20070402 (*Bizz Travel*) 242
4 juli 2007, ECLI:NL:RBHAA:2007:BA9697 (*Bistro Tante Pietje*) 226
(vzr.) 17 december 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BG7292 (*Wijndomein/AH Wijndomein*) 278
(vzr.) 23 oktober 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BK3253 (*Theorieshop/Theorie-shop.nl*) 237

Rechtbank Harderwijk
(ktr.) 28 juni 1993, ECLI:NL:KTGHAR:1993:AM2091 (*Jan van Dijk/J.A. van Dijk Zuid*) 61, 195

Rechtbank Heerlen
(ktr.) 12 december 2000, ECLI:NL:KTGHRL:2000:AA9658 (*Beauty & Care*) 206

Rechtbank 's-Hertogenbosch
(vzr.) 3 september 1991, ECLI:NL:RBSHE:1991:AK2040 (*Gateway*) 209
7 maart 2000, ECLI:NL:RBSHE:2000:AM2742 (*Nedweb*) 226
22 juni 2001, ECLI:NL:RBSHE:2001:AM2805 (*Micro Star Holding/Micro-Star*) 61
(vzr.) 12 juli 2001, ECLI:NL:RBSHE:2001:AB2614 (*Tobe*) 247
(ktr.) 28 maart 2007, *DomJur* 2007-322 (*NoordBrabantVacature*) 376
(vzr.) 17 september 2007, ECLI:NL:RBSHE:2007:BB3761 (*Forum Hypotheken*) 210
(vzr.) 5 november 2007, IEPT20071105 (*Leaseplan/Leasepro*) 217
12 mei 2010, ECLI:NL:RBSHE:2010:BM5222 (*Boco Chemie/CWS Boco*) 214, 285
(vzr.) 2 februari 2011 (*ex parte*), IEF 9593 (*CosMedic/CosMedique*) 210, 277
(vzr.) 21 februari 2011, IEPT20110221 (*Minibar/De Minibar*) 226, 227, 244, 325
15 maart 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BP7681 (*APK Autoservice*) 241
(vzr.) 21 april 2011, IEPT20110421 (*VDS/VDS en VDS Auto*) 226
(vzr.) 6 februari 2012, *IER* 2012, 39, m.nt. Verschuur (*Top Raam Decoraties/Topdeal Plaza*) 237, 251, 261, 264, 268
(vzr.) 16 april 2012, IEF 11199 (*Peelzicht*) 242
30 mei 2012, IEPT20120530 (*Actief*) 222

Rechtbank Leeuwarden
(vzr.) 13 december 1991, *BIE* 1993, 73 (*Pinoccio/Pinokkio II*) 229
2 augustus 1995, ECLI:NL:RBLEE:1995:AB8065 (*Vlieland*) 277, 279
(vzr.) 28 augustus 2003, ECLI:NL:RBLEE:2003:AI1607 (*Alivio Waterbeds*) 358
9 augustus 2005, ECLI:NL:RBLEE:2005:AU7060 (*Boatimport*) 247
(vzr.) 9 januari 2007, ECLI:NL:RBLEE:2007:AZ5778 (*Eurobanket*) 358
(vzr.) 30 november 2011, ECLI:NL:RBLEE:2011:BU6396 (*LOFT Restaurant-Bar-Lounge/LOFT ruimte voor inspiratie*) 81, 247
3 december 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BY9737 (*Sondel/Sondelergaast*) 67

Rechtbank Leiden
(ktr.) 26 april 2001, *BIE* 2001, 92 (*Sam Sam Music*) 86, 196

Rechtbank Limburg

24 april 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:3759 (*Fidus*) 226
(ktr.) 21 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1801 (*Fysiotherapie Roermond*) 241, 390
(vzr.) 6 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5250 (*Car Care Venray*) 241
(vzr.) 2 september 2019, IEF 18679 (*Derma*) 81, 162, 256

Rechtbank Maastricht

5 april 1989, ECLI:NL:RBMAA:1989:AM1413, *BIE* 1990, 67, m.nt. Boekman (*Boels*) 120, 125
(ktr.) 22 december 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AV0010 (*EBM/ECM*) 122
(ktr.) 14 februari 2006, ECLI:NL:RBMAA:2006:AV5291 (*Global Aviation Support/Global Aviation Transport Group*) 278
26 september 2007, IEPT20070926 (*Atlas Hotels*) 213
(vzr.) 7 januari 2008, IEPT20080107 (*Autorent*) 238
6 maart 2009, ECLI:NL:RBMAA:2009:BH7294 (*Fotostudio A.B.*) 278
(vzr.) 24 november 2011, IEF 10589 (*BIQ Architecten/BIC Architecten*) 214

Rechtbank Middelburg

(vzr.) 23 april 1993, ECLI:NL:RBMID:1993:AH4140 (*CIS*) 158, 160
(vzr.) 7 februari 1997, ECLI:NL:RBMID:1997:AM2300 (*Busman/Busman Maritiem*) 249
(vzr.) 15 januari 2004, ECLI:NL:RBMID:2004:AO3774 (*Beach Hotel/Zuiderduin Beachhotel*) 216, 242
11 januari 2006, ECLI:NL:RBMID:2006:AY7108 (*Foster Parents*) 375
17 januari 2007, ECLI:NL:RBMID:2007:AZ6347 (*MAC Lease*) 113
(vzr.) 4 november 2009, ECLI:NL:RBMID:2009:BL0977 (*Touringcarbedrijf*) 159, 161

Rechtbank Midden-Nederland

(vzr.) 31 juli 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3212 (*Taxi Concurrent/De Taxiconcurrent*) 238, 239, 260
(vzr.) 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4715 (*PIT/Bushman*) 169, 287
29 januari 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:206 (*Spruit/Spruitt*) 91, 285
(vzr.) 16 juli 2014, IEPT20140716 (*Verklaringvanerfrecht.nl/Verklaring-erfrecht.nl*) 215
10 september 2014, IEPT20140910 (*Restaurant Vuur*) 248
(vzr.) 17 september 2014, *DomJur* 2014-1081 (*Dierenartsenpraktijk*) 227
6 maart 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:1450 (*GIB*) 340
(vzr.) 7 mei 2015, IEPT20150507 (*Good Bears*) 256
(vzr.) 24 augustus 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 (*Aktie-taxi.nl/Actie-taxi.nl*) 97, 237, 256
(vzr.) 9 september 2015, IEF 15235 (*Nefkens Leeuw*) 218, 281
21 oktober 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7424 (*Myfactory/MF Beheer*) 336
(vzr.) 14 maart 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 (*Syro Stone*) 215
(vzr.) 17 maart 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (*Sensa*) 359
22 september 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5061 (*Puur Professionele Uitvaartzorg*) 247, 256
(vzr.) 4 oktober 2017, IEF 17154 (*Lotus*) 243, 253, 350
3 november 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5481 (*Brothers Evenementen*) 243, 350
15 november 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5651 (*Domicilie/Domica*) 216
(vzr.) 27 november 2017, IEF 17305 (*Mout/Foodhall Mout*) 210
7 maart 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:782 (*Make It Happen*) 350
25 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3613 (*Van Haren Uitvaartdienst*) 195, 248
(vzr.) 1 augustus 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3617 (*Broodje Mario/Sfizio Mario*) 350, 357
(vzr.) 27 november 2018, IEF 18148 (*Ribattuta Ensemble*) 67, 169, 176
(vzr.) 17 mei 2019, IEPT20190517 (*Sustainalize/SustAnalyze*) 219, 248
(vzr.) 12 juni 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2684 (*ZorgDomein/Het Zorg Domein*) 228, 247, 287, 304
(vzr.) 20 september 2019, IEF 18760 (*SGZE/SGDE*) 199, 226, 274, 390
(vzr.) 10 oktober 2019, IEF 18763 (*Nicomax/Nico-Fastening*) 274, 280

Rechtbank Nijmegen
(ktr.) 22 januari 1999, ECLI:NL:KTGNMG:1999:AI9908 (*Droomdomein*) 70

Rechtbank Noord-Holland
(vzr.) 12 maart 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ5364 (*Theorieshop.nl*) 226
(ktr.) 26 april 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:3732 (*Sushi restaurant*) 216, 255
2 mei 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:5911 (*Wereldwinkel*) 176, 239, 260
15 juli 2014, IEF 14056 (*BKR/BKR Bedrijven*) 215
(vzr.) 8 juli 2015, IEPT20150708 (*Voetbalreizen.com*) 212, 226, 242, 248, 251, 262, 268
(vzr.) 26 oktober 2015, IEF 15367 (*Bio World Merchandising*) 181
(vzr.) 29 maart 2016, IEF 15900 (*Hoorn Events/HRN Events*) 247, 336, 375
17 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6239, *IER* 2017, 58, m.nt. Verschuur (*Marron/De Media Groep*) 87, 89
(ktr.) 25 oktober 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9866, *IER* 2017, 6, m.nt. Van Oerle, *BIE* 2017, 1, m.nt. Alkema (*Bureau aan Zee/Buro aan Zee*) 75, 255, 275, 296
(ktr.) 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (*Werkstation*) 207, 219, 275
(vzr.) 8 maart 2018, IEF 17550 (*Vakantie Makelaar*) 225, 303, 307
4 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5667 (*Brandwacht Huren*) 390, 393
(ktr.) 17 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7112 (*Thuiszorg de Zonnestraal*) 219, 223, 227, 275, 282, 391
(vzr.) 23 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6769 (*Hyde Park*) 293, 305
(vzr.) 12 februari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:841 (*Rataplan/Kringloopwinkel*) 272

Rechtbank Noord-Nederland
13 maart 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7200 (*MarineCenter Yachtbroker*) 314
27 augustus 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:4210 (*TSO*) 169, 180
1 april 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:1655 (*Direct ICT/ICT-Direct*) 215
24 juni 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4160 (*Time-Out*) 180
(vzr.) 8 april 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:1715 (*Bodewes*) 196, 278
(vzr.) 7 januari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2486 (*Loods5/Loods G*) 227, 350
(vzr.) 13 september 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3480, *IER* 2018, 43, m.nt. Geerts (*Yoghurt Barn/Yoghurt Farm*) 216, 222, 237, 350
8 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 (*Webcamsex.com*) 389

Rechtbank Oost-Brabant
27 maart 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6835 (*Witloof*) 225, 248
13 januari 2016, IEPT20160113 (*Von Reth*) 169, 179
4 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4802 (*City Hotel/City Resort Oss*) 256, 265, 281, 326
(vzr.) 30 maart 2018, IEF 17598 (*LEF! Kinderschoenen*) 216
6 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3293 (*'t Winkeltje/Twinkeltje*) 248, 326, 389
(vzr.) 27 januari 2020, IEF 18978 (*WAES/Connect Ways*) 212, 305

Rechtbank Overijssel
(vzr.) 31 mei 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA2274 (*Besteautobod.nl/Beste-autobod.nl*) 96, 272
(vzr.) 18 december 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:3541 (*Smaak van Twente*) 80, 289
(vzr.) 18 april 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:1993 (*Filter-webshop.nl*) 96
(vzr.) 28 oktober 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:5698 (*Bulldozerverhuur*) 256
(vzr.) 13 januari 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:326 (*Bonnanotte*) 358
(vzr.) 17 maart 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 (*Taximaxx*) 163
(vzr.) 23 juni 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3469 (*Stol*) 182
(vzr.) 4 januari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2 (*Bebo Parket*) 199, 218
(vzr.) 12 december 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 (*Mesologie Zwolle/Mesologie-Zwolle*) 391, 393
9 mei 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:2004 (*Bruut*) 350

Rechtbank Roermond

(vzr.) 11 januari 1990, ECLI:NL:RBROE:1990:AL7884 (*Kersten Wanssum*) 375
(ktr.) 7 juli 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BN0568 (*Autoschade Venray/Schadenet Venray*) 212
(vzr.) 1 september 2011, IEPT20110901 (*Café Sjiek/Café Sjiek*) 226

Rechtbank Rotterdam

10 oktober 1877, *W* 4181 (*Farina/Cramer*) 33
2 december 1878, *W* 4326 (*Apollinaris-Brunnen*) 33
1 april 1955, ECLI:NL:RBROT:1955:32 (*Hogedruksmering*) 93
(vzr.) 18 juli 1961, *BIE* 1962, 56 (*Neusje van de Zalm*) 375
(vzr.) 11 juli 1975, *BIE* 1977, 22 (*Navicom/Navima*) 224
(vzr.) 25 juli 1977, ECLI:NL:RBROT:1977:AM0258 (*Van der Laan*) 208
(ktr.) 26 februari 1992, ECLI:NL:KTGROT:1992:AI8717 (*BNC*) 129
6 maart 1997, ECLI:NL:RBROT:1997:AM2248 (*Novem*) 261, 262
4 december 1997, ECLI:NL:RBROT:1997:AM2668, *BIE* 1999, 35, m.nt. Van Nispen (*Bagstore*) 238
(vzr.) 26 april 2001, ECLI:NL:RBROT:2001:AH8407 (*ONS/vanons.nl*) 196
21 maart 2003, ECLI:NL:RBROT:2000:AM2895 (*WTC*) 271
27 oktober 2004, ECLI:NL:RBROT:2004:AU0160 (*Stadrotterdam.nl*) 95
(ktr.) 1 augustus 2007, IEPT20070801 (*Duozorg*) 219, 247
(vzr.) 29 november 2007, IEPT20071129 (*Juridisch Loket*) 63
30 januari 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC4167 (*Rotterdam/Dijkhuizen*) 85
2 april 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC9760 (*TBI*) 75, 359
(vzr.) 8 april 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC9129 (*Havenziekenhuis Rotterdam*) 264
(vzr.) 22 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD8857 (*DJ Quintin*) 67, 205, 247
(vzr.) 30 december 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BG8588 (*La Vita/La Vita Mode*) 222, 242, 281
(vzr.) 18 mei 2009, IEPT20090518 (*High Care*) 239
30 juni 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BN4213 (*Kamer van Koophandel/Kantoor voor Klanten*) 113, 247
(vzr.) 9 juli 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BN3222 (*FF Verse Friet*) 247
(vzr.) 10 augustus 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BX4567 (*Vestigingsdagen Hellevoetsluis*) 67, 385
(vzr.) 27 november 2012, *BIE* 2013, 36 (*Kitvoegen.nl/Kitvoegen-renovatie.nl*) 268
17 april 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:CA2733 (*De Scheidingsmakelaar*) 179
(vzr.) 20 mei 2015, *DomJur* 2015-1137 (*Starterslening*) 347
(vzr.) 25 augustus 2015, *DomJur* 2015-1157 (*Financiallease.nl/Orangefinanciallease.nl*) 199, 242
10 juni 2016, IEF 16023 (*Mevlana*) 199
13 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5406 (*Eagle*) 358
9 augustus 2017, IEF 17062, ECLI:NL:RBROT:2017:6198 (*Familienaam loodgieter*) 80, 213
(vzr.) 23 oktober 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7911 (*Budo Gouweleeuw*) 62, 63
7 februari 2018, IEF 17513 (*Flippin' Burgers*) 210
(vzr.) 6 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:4282 (*X*) 219
(vzr.) 26 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5619 (*Van Donge en De Roo*) 68
(vzr.) 4 januari 2019, IEF 18180 (*Rodizio Rotterdam/Brasilbinkie Rodizio Rotterdam*) 239
3 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:3149 (*Huize ten Donk/het Huys ten Donck*) 219, 266, 316
17 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5848 (*Luxury Bedding Company/Luxury Beds*) 222, 329, 390, 391, 393
(vzr.) 26 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6271 (*Wow Amsterdam/Wow Burgers & Fries*) 229

Rechtbank Utrecht

6 februari 1974, ECLI:NL:RBUTR:1974:AB7164, *BIE* 1976, 2, m.nt. Boekman (*Ekseption*) 66
(vzr.) 4 april 1974, *BIE* 1975, 20 (*Makro*) 375
18 april 1979, ECLI:NL:RBUTR:1979:AM0430 (*ENWB/ANWB*) 375
(ktr.) 9 februari 1984, ECLI:NL:KTGUTR:1984:AM0929 (*Stichting Centraal Bedrijvenregister*) 113
6 augustus 1997, ECLI:NL:RBUTR:1997:AM3110 (*Jeantex*) 224
(vzr.) 14 mei 1998, ECLI:NL:RBUTR:1998:AM3055 (*Saca*) 159, 161

(vzr.) 6 april 1999, ECLI:NL:RBUTR:1999:AM3001 (*Gilde Nederlandse Steenhouwers*) 174, 177, 212
(vzr.) 6 juli 2000, *Computerrecht* 2001, 1, m.nt. Hugenholtz (*Gezondslapen.nl*) 241
(vzr.) 16 november 2000, ECLI:NL:RBUTR:2000:AA8345, *Mediaforum* 2001, 5, m.nt. Visser (*Dikkerboom*) 245
(vzr.) 14 juni 2001, ECLI:NL:RBUTR:2001:AB2123 (*Metis/Maetis*) 357, 359
(vzr.) 21 juni 2001, ECLI:NL:RBUTR:2001:AB2219 (*Parfumerie Paris/Ici Paris XL*) 229, 262
(ktr.) 7 januari 2002, *DomJur* 2002-135 (*Medweb*) 69, 93, 199
(vzr.) 29 januari 2004, ECLI:NL:RBUTR:2004:AO2546 (*Bosveld*) 84
(vzr.) 30 maart 2004, ECLI:NL:RBUTR:2004:AR4553 (*Centrum Vastgoed*) 227
(ktr.) 5 oktober 2005, ECLI:NL:RBUTR:2005:AV3613 (*Triade Lelystad/Triade Zeist*) 376
(vzr.) 7 september 2006, IEF 2598 (*High Quality Detachering/HighQ*) 129
(vzr.) 13 april 2007, IEPT20070413 (*Medi Lease/Medlease*) 79, 241
5 februari 2008, IEPT20080205 (*Boulevard*) 215, 242
(vzr.) 30 mei 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BF1935 (*Domicilie Ede/Domicilium*) 90
12 november 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BG4155 (*Thuisbezorgd.nl*) 237, 271
(vzr.) 19 februari 2010, IEPT20100219 (*Spakenburg Paling*) 215, 316
(vzr.) 2 juni 2010, IEPT20100602 (*The Harbour Club/Harbourclub*) 237
(vzr.) 8 december 2010, IEPT20101208 (*BDRM/Minibar*) 227
(vzr.) 25 mei 2012, IEPT20120525 (*Theoriegarantie*) 227

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

(vzr.) 6 maart 2013, *BIE* 2013, 46 (*SiteSupport*) 219
(vzr.) 21 oktober 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 (*King Cuisine*) 280
18 mei 2016, IEF 16003 (*Homeparts*) 209, 281, 326
15 februari 2017, IEF 16654 (*Wendy's*) 339
(vzr.) 29 augustus 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:5063 (*Herken Ouderenverstoting*) 376

Rechtbank Zutphen

16 februari 1984, ECLI:NL:RBZUT:1983:AM0875 (*De Vries*) 214
24 april 1991, ECLI:NL:RBZUT:1991:AM1619 (*Mercado*) 198, 214
(vzr.) 25 januari 2001, ECLI:NL:RBZUT:2001:AA9669 (*Womitex*) 92, 228
(vzr.) 14 oktober 2005, *DomJur* 2006-257 (*Steenkorrel*) 85
(vzr.) 20 februari 2007, ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ8931 (*Cartridge World*) 179, 280
(vzr.) 23 februari 2007, ECLI:NL:RBZUT:2007:BA8582 (*Alpha ICT*) 90, 271
2 maart 2007, IEPT20070302 (*Holtrigter*); 214
(vzr.) 18 februari 2009, IEF 7629 (*Zonweringspecialist X*) 280
(vzr.) 25 mei 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BM5498 (*Handelsnaam X*) 263
22 december 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BP0053 (*Dredging International*) 251
(vzr.) 1 juni 2011, IEPT20110601 (*Copla*) 218
(vzr.) 31 juli 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX3560 (*Onderdelenhuis*) 251, 261, 268, 386

Rechtbank Zwolle

20 februari 1969, ECLI:NL:RBZWO:1969:AC4907 (*Mannenkoor Hallelujah*) 375, 377
(vzr.) 3 juni 1996, ECLI:NL:RBZWO:1996:AK2203 (*Flevonet*) 77, 210

Rechtbank Zwolle-Lelystad

(vzr.) 28 juli 2004, *Mediaforum* 2004, 44, m.nt. Huisman (*Fietsen123.nl*) 86, 375
(vzr.) 20 juni 2006, *DomJur* 2006-280 (*Vastgoed Zwolle*) 95, 97
5 oktober 2006, ECLI:NL:RBZLY:2006:AZ9433 (*De Ongedierte Bestrijder/De Ongediertespecialist*) 237, 238
(vzr.) 1 oktober 2007, ECLI:NL:RBZLY:2007:BC6178 (*Striptease Service Nederland*) 79, 241, 376
(vzr.) 4 maart 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BI3466 (*Plankenland*) 248
(ktr.) 26 maart 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BI0001 (*Apotheek*) 220, 239, 267
(vzr.) 14 april 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BI8494 (*Kwik-Fit/Auto-Kwik-Service Kampen*) 213, 214

(vzr.) 1 juni 2011, ECLI:NL:RBZLY:2011:BT6480 (*Chip4power*) 210
(vzr.)*12* januari 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BV3553 (*Porscheforum*) 382, 385
(ktr.) 9 mei 2012, IEF11303 (*Smit Telecom*) 214

OHIM / EUIPO / BBIE Beslissingen

OHIM Oppositieafdeling 16 augustus 2011, nr. R 1714/2010-4 (*Jamon de Huelva*) 364
EUIPO Nietigheidsafdeling 23 januari 2017, nr. 12148 C, IEF 16459 (*Petrogas*) 364
EUIPO Oppositieafdeling 6 april 2018, nr. B 2731977 (*Fio/Fiorah*) 365
EUIPO Oppositieafdeling 23 oktober 2018, nr. B 2837667 (*Interflora/Euroflora*) 365
EUIPO Oppositieafdeling 1 februari 2019, nr. B 2 949 314 (*Klaremelk*) 363
B*BIE* Oppositieafdeling 3 juni 2019, nr. 3000021, IEF 18503 (*Wijkopenautos*) 324

WIPO Arbitration and Mediation Center

3 juni 2001, *Computerrecht* 2001, p. 277, m.nt. Hugenholtz (*Staten-generaal.com*) 90, 241, 262, 377
1 juli 2008, D2008-0666 (*Terroni.com*) 388
29 december 2008, DNL2008-0061 (*Uitvaartregistratie.nl*) 388
26 januari 2011, DNL2010-0070 (*Meubelvoordeel.nl*) 388
16 maart 2011, DNL2010-0062 (*TKS/Tiflo*) 387
23 oktober 2011, DNL2011-0055 (*Vliegtickets.nl/E-Pepper*) 387, 388
16 april 2012, DNL2011-0075 (*Verloskundigepraktijkzuid.nl*) 387
25 mei 2012, DNL2012-0011 (*Avenza Systems/Exqte*) 387
11 juli 2012, DNL2012-0016 (*Jan.nl*) 388
8 juli 2014, DNL2014-0019 (*Plexiglas.nl*) 388
18 oktober 2016, DNL2016-0036 (*Jacuzzis.nl*) 387
16 november 2016, DNL2016-0043 (*Automotive-management.nl*) 388
15 februari 2017, DNL2017-0002 (*dadrogistonline.nl*) 387
23 juni 2017, DNL2017-0025 (*Vivobarefoot.nl*) 387
10 juli 2017, DNL2017-0024 (*Dynamiet.nl*) 387
10 juli 2017, DNL2017-0028 (*Rhinicur.nl*) 387
26 juli 2017, DNL2017-0033 (*Delseyshop.nl*) 387
10 augustus 2017, DNL2017-0036 (*Petrobrasbv.nl*) 387
17 augustus 2017, DNL2017-0038 (*Interpolis-schandaal.nl*) 387
30 augustus 2017, DNL2017-0037 (*Agfagraphics.nl*) 387
11 september 2017, DNL2017-0042 (*Seafollynederland.nl*) 387
11 juni 2018, DNL2018-0027 (*Dickiesamsterdam.nl*) 386
3 juli 2018, DNL2018-0020 (*Natulique/Try Out*) 386
11 september 2018, DNL2018-0044 (*Mijnanderzorg.nl*) 387
12 november 2018, DNL2018-0043 (*Penn-controls.nl*) 387
27 november 2018, DNL2018-0048 (*Dierenkliniekoosterhout.nl*) 388

RCC

30 november 2017, nr. 2017/00724 (*Alles4noppes.nl*) 80, 104
13 september 2018, nr. 2018/00649 (*Lucky Duck*) 80, 104

CBb

26 september 2000, ECLI:NL:CBB:2000:AA7405 (*Cheops Holding*) 61
25 augustus 2015, ECLI:NL:CBB:2015:285 (*ACM/X*) 130

Buitenlands

Duitsland – Bundesgerichtshof

17 september 1969, I ZR 131/67, GRUR 1970, 528, 531 (*Migrol*) 188
7 juli 1971, I ZR 38/70, GRUR 1971, 574 (*Nocado*) 187

26 mei 1972, I ZR 44/71, GRUR 1973, 363, 365 (*Baader*) 188
7 juli 1972, I ZR 67/70, GRUR 1973, 265 (*Charme & Chic*) 234
27 september 1982, II ZR 51/82, BGHZ 85, 221-225 (*Wilhelm S GmbH*) 188
25 november 1982, I ZR 130/80, GRUR 1983, 182 (*Concordia*) 234
27 januari 1983, I ZR 160/80, GRUR 1983, 262, 263 (*Uwe*) 308
21 maart 1985, I ZR190/82, GRUR 1985, 567 (*Hydair*) 188
2 maart 1989, I ZR 7/87, GRUR 1989, 422, 423 f (*FLASH*) 188
22 november 1990, I ZR 14/89, GRUR 1991, 393 (*O-International GmbH*) 188
30 maart 1995, I ZR 60/93, GRUR 1995, 507, 508 (*City-Hotel*) 306
29 juni 1995, I ZR 24/93, GRUR 1996, 897 (*Altenburger Spielkartenfabrik*) 233, 234
27 september 1996, I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 (*COTTON LINE*) 186
21 november 1996, I ZR 149/94, GRUR 1997, 468 (*Netcom*) 234
28 januari 1999, I ZR 178/96, GRUR 1999, 492 (*Altberliner*) 307
5 oktober 2000, I ZR 166/98, GRUR 2001, 344 (*DB Immobilienfonds*) 306, 373
27 november 2003, I ZR 79/01, GRUR 2004, 514 (*Telekom*) 308
22 juli 2004, I ZR 135/01, GRUR 2005, 262 (*Soco.de*) 234
13 oktober 2004, I ZR 66/02, GRUR 2005, 61 (*CompuNet/ComNet II*) 308
16 december 2004, I ZR 69/02, GRUR 2005, 517 (*Literaturhaus*) 306, 307
27 april 2006, I ZR 109/03, GRUR 2006, 594 (*KOBIL Smart Key*) 308
28 juni 2007, I ZR 49/04, GRUR 2007, 884 (*Cambridge Institute*) 234
19 juli 2007, I ZB 137/04, GRUR 2007, 888 (*Euro Telekom*) 308
30 januari 2008, I ZR 134/05, GRUR 2008, 801 (*Hansen-Bau GmbH*) 308
31 juli 2008, I ZR 158/05, GRUR 2008, 1102 (*Haus und Grund/Holzer Haus + Grund e.K.*) 308
2 april 2009, I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 (*POST/OSTSEE-POST*) 309
31 mei 2012, I ZR 135/10, GRUR 2012, 832 (*Zappa*) 98, 234
15 mei 2014, I ZB 29/13, GRUR 2014, 1204 (*Düsseldorf Congress*) 306
28 januari 2016, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939 (*Wetter.de*) 308
23 juni 2016, I ZR 241/14, GRUR 2016, 965 (*Baumann II*) 189, 308

Duitsland – overig
Bundespatentgericht 18 juni 2009, 30 *W* (*pat*) 46/08, *openJur* 2011, 110071 (*Kreuz Apotheke*) 234, 306
Landgericht Hamburg 25 oktober 2011, 312 O 118/12, *openJur* 2020, 2325 (*Fliesen24*) 308
Landgericht Frankfurt am Main 1 juni 2017, 6 U / 17-7 (*Cassella*) 337
Bundespatentgericht 16 januari 2018, 28 *W* (*pat*) 7/16 (*Eberth*) 337, 355, 362
Oberlandesgericht Düsseldorf 9 september 2019, prejudiciële verwijzing naar HvJ EU, ECLI:DE:OLGD:2019:0909 (*mk advokaten/MBK Rechtsanwälte*) 309

Verenigde Staten van Amerika
US Supreme Court 6 maart 1916, 240 U.S. 403 (*Hanover/Metcalf*) 231
US Supreme Court 9 december 1918, 248 U.S. 90 (*United Drug /Theodore Rectanus*) 231
US Court of Appeals, 2nd Circuit 21 mei 1959, 267 F.2d 358 (*Dawn Donut*) 232, 233
US Court of Customs and Patent Appeals 6 augustus 1970, 429 F.2d 466 (*Beatrice Foods*) 232
US Court of Customs and Patent Appeals 17 april 1980, 615 F.2d 512 (*Weiner King/Wiener King*) 232
US Court of Appeals, 11th Circuit 19 januari 1990, 889 F.2d 1018 (*Tally-Ho*) 232, 233
US Court of Appeals, 6th Circuit, 22 januari 1999, 165 F.3d 1047 (*Carmax*) 232, 233

WTO
2 januari 2002, Doc. WT/DS176/AB/R, p. 90 e.v. (*Havana Club*) 57, 146

Over de auteur

Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht is op 19 juli 1985 geboren te Den Helder. In 2003 behaalde hij zijn vwo-diploma aan het Molenplein te Den Helder. Daarna is hij Nederlands Recht gaan studeren aan de Universiteit Leiden. In 2008 studeerde hij aan University of California Hastings College of the Law. In 2009 is hij afgestudeerd in de richting Ondernemingsrecht. Direct na zijn afstuderen is hij als advocaat intellectueel-eigendomsrecht in dienst getreden bij AKD. Roderick was eerst werkzaam in Breda en thans in Rotterdam. Roderick is gehuwd met Eefje.

DE HANDELSNAAMWET ONDER DE LOEP

Europese wet- en regelgeving beheerst in steeds grotere mate het industriële eigendomsrecht. Het laatste stukje industriële eigendomsrecht waar Europa nog geen grip op heeft gekregen is het handelsnaamrecht. Het handelsnaamrecht regelt het gebruik van namen van ondernemingen in het economisch verkeer. Het recht met betrekking tot handelsnamen is in Nederland neergelegd in de Handelsnaamwet van 1921.
De Handelsnaamwet had bij de totstandkoming tot doel om ordening aan te brengen in het economische speelveld door bepaalde gedragingen te verbieden die met name vanwege het algemeen belang niet geduld konden worden. Het ging dan om misleidende en verwarringwekkende gedragingen. De Handelsnaamwet is in de afgelopen eeuw nauwelijks gewijzigd. Desalniettemin zijn de maatschappij en het bedrijfsleven wel aan grote veranderingen onderhevig geweest. In dit boek is de werking van de Handelsnaamwet geanalyseerd. Er is onderzocht of de Handelsnaamwet nog wel voldoende aansluit bij de huidige tijdgeest. Bij de bespreking van deze vraag wordt stilgestaan bij het feit dat lokale handel heeft plaatsgemaakt voor landelijk opererende bedrijven en de invloed die de opkomst van het internet heeft gehad. Ook wordt stilgestaan bij de kwestie in hoeverre het handelsnaamrecht vandaag de dag nog in dezelfde mate als een eeuw geleden het algemeen belang dient. Of is bij de bescherming van handelsnamen juist de nadruk komen te liggen op de behartiging van belangen van de eerste gebruiker van een handelsnaam? De antwoorden op deze vragen kunnen voor de praktijk behulpzaam zijn bij de toepassing van de wet en geven inzicht in de vraag op welke punten de Handelsnaamwet aan verbetering of verandering toe is om als een toekomstbestendige regeling te kunnen fungeren.

ISBN 978-90-8692-073-0
9 789086 920730

deLex