

Normatief ingevuld verwarringsgevaar bij beschrijvende handelsnamen het enige inbreukcriterium

Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269

Bb 2021/28

Voor de beantwoording van de vraag of de houder van een oudere handelsnaam het gebruik van een jongere handelsnaam kan verbieden is ook bij beschrijvende handelsnamen het wettelijk criterium van 'verwarringsgevaar' het enige vereiste. Bijkomende onrechtmatige omstandigheden zijn niet vereist. Wél dient rekening te worden gehouden met de 'vrijhoudingsbehoefte', het gerechtvaardigde belang van derden om beschrijvende namen te kunnen gebruiken.

Inleiding

In het recht van de intellectuele eigendom en bij de oneerlijke mededinging gaat het vaak over de vraag of twee producten, logo's of namen te veel op elkaar lijken. De criteria voor de beantwoording van deze 'lijkt het te veel?'-vraag verschillen per rechtsgebied. Tegenover elkaar staan vaak het belang van de 'oudere' rechthebbende die niet wil dat er geparasiteerd wordt op de bekendheid of het succes van zijn product of naam en het belang van de nieuwkomer om een bruikbaar product en een makkelijk herkenbare naam te kiezen. Wat dit laatste betreft speelt de gemakkelijke 'vindbaarheid' op internet ook een steeds belangrijkere rol. In het *merkenrecht* kunnen merkhouders optreden tegen verwarringsgevaar en 'ongerechtvaardigd voordeel trekken', maar staan daar duidelijke wettelijke beperkingen tegenover: een beschrijvende naam die 'ieder onderscheidend vermogen mist' kan niet als merk worden ingeschreven en dus niet via het merkenrecht worden beschermd. Daarnaast kan de merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik van 'tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten'.²

In het *handelsnaamrecht* bestaan dergelijke beperkingen niet. Het recht verbonden aan een handelsnaam ontstaat door het enkele feit dat de handelsnaam wordt 'gevoerd', oftewel extern kenbaar wordt gebruikt. Inschrijving in enig register is daarvoor niet vereist. Inschrijving van de *statutaire handelsnaam* in het handelsregister is op grond van de Handelsregisterwet wel vereist, maar dus geen voorwaarde voor bescherming. Vaak wijkt de handelsnaam die wordt

gevoerd af van de ingeschreven statutaire naam. Soms worden er ook meerdere handelsnamen gevoerd, die desgewenst tevens kunnen worden ingeschreven, maar dat is niet vereist voor handelsnaamrechtelijke bescherming. Voor de vraag of er sprake is van handelsnaaminbreuk geldt vervolgens het criterium van art. 5 Handelsnaamwet:

'Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover diensgevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is'.

Er bestaat wel consensus dat het onwenselijk is dat via het handelsnaamrecht 'de taal' niet 'gemonopoliseerd' mag worden, maar hoe dat precies moet worden ingepast in de handelsnaamrechtelijke beoordeling is niet duidelijk. Vervolgens is van belang dat voor domeinnamen als zodanig geen apart juridisch beschermingsregime geldt. Een domeinnaam is het onderscheidende deel van een internetadres. Een domeinnaam wordt verkregen door deze, als deze nog beschikbaar is, via een *registrar*³ te registreren bij SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) voor .nl domeinnamen, of bij een andere aanbieder voor andere domeinnamen die eindigen op .com, .info, .eu etc. Een domeinnaam kan een merk bevatten of (tevens) als handelsnaam worden gevoerd. Wanneer dat het geval is, wordt het gebruik ervan beoordeeld op grond van het merkenrecht of het handelsnaamrecht. Wanneer dat niet het geval is, kan het gebruik van een sterk gelijkende domeinnaam worden beoordeeld op grond van art. 6:162 BW (de onrechtmatige daad).

Louter beschrijvende domeinnamen

In 2015 besliste de Hoge Raad in de zaak 'Artiestenverloning'⁴ dat voor de bescherming van louter beschrijvende domeinnamen, die niet tevens als handelsnaam werden gevoerd, op grond van art. 6:162 BW (de onrechtmatige daad) verwarringsgevaar *niet volstaat*. In dat geval zijn 'bijkomende omstandigheden' nodig om een verbod mogelijk te maken:

¹ Dirk Visser is hoogleraar IE in Leiden en advocaat in Amsterdam.

² [...] één en ander voor zover het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel" (Art. 2.23 lid 1 sub Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom).

³ Een registrar is een erkende tussenpersoon voor het registreren van domeinnamen.

⁴ HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, AA20170047, m.nt. D.J.G. Visser, NJ 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade en BIE 2016/4, m.nt. C.J.J.C. van Nispen. (Artiestenverloning).

'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' (ov. 3.4.3.).

"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" (ov. 3.4.4).

Door de in deze overweging opgenomen verwijzing naar het handelsnaamrecht, '(vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6)', kwam de vraag op of hieruit moest worden afgeleid dat ook in het handelsnaamrecht, bij *louter beschrijvende handelsnamen* verwarring(sgevaar) ook niet voldoende zou zijn om een verbod te rechtvaardigen.

In 2017 oordeelde gerechtshof Den Haag in de zaak 'Parfums-winkel'⁵ dat in het licht van het arrest-Artiestenverloning ook voor beschrijvende handelsnamen *verwarringsgevaar alleen niet voldoende* is en dat voor een verbod bijkomende omstandigheden vereist waren. Dit oordeel van het Haagse Hof werd in de lagere rechtspraak vervolgens veelvuldig gevolgd. Belangrijke vragen daarbij bleven uiteraard *wanneer* is een handelsnaam 'louter beschrijvend' en wat zijn dan relevante 'bijkomende omstandigheden'?

In 2019 stelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de zaak van twee internationale zuivelbedrijven, Dairy Partners tegen DOC Dairy Partners, prejudiciële vragen aan de Hoge Raad die op 19 februari 2021 zijn beantwoord.

Het arrest

De Hoge Raad citeert artikel 5 Handelsnaamwet (zie boven) en overweegt dan als volgt:⁶

2.5.2 Volgens deze bepaling is dus noodzakelijk en voldoende voor een verbod op het voeren van een handelsnaam, dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam wil gaan voeren en een onderneming die

al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden).⁷ Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.⁸ Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval.⁹ Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo's en eventuele andere visuele vormgeving.¹⁰ Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment.

Vervolgens gaat de Hoge Raad in op de 'vrijhoudingsbehoefte':

2.6 De prejudiciële vragen stellen aan de orde hoe in dit wettelijke stelsel recht kan worden gedaan aan het algemene belang dat het voor een ieder mogelijk moet zijn zich te bedienen van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten.¹¹

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

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

5 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfums-winkel*).

6 De volgende voetnoten zijn van de Hoge Raad.

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

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

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

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

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

geen rol. Bovendien is door de komst van internet het gebruik van beschrijvende aanduidingen toegenomen, omdat dit de vindbaarheid van ondernemingen op internet bevordert.

De Hoge Raad beschrijft daarna wat hij in de Artiestenverloning zaak heeft beslist en vervolgt dan:

De vrijhoudingsbehoefte en art. 5 Hnw

2.8.1 Aan de vrijhoudingsbehoefte kan, zoals de Advocaat-Generaal in zijn weergave van rechtspraak en literatuur heeft geschetst (zie de conclusie onder 2.21-2.34), langs meer dan een weg recht worden gedaan. Denkbaar is voor de bescherming van handelsnamen die enkel bestaan uit beschrijvende aanduidingen en die ook anderszins geen onderscheidend vermogen hebben (verworven), ook niet door ‘inburgering’, dezelfde eisen te laten gelden als voor de bescherming van (niet ook als handelsnamen gebruikte) domeinnamen die enkel bestaan uit beschrijvende aanduidingen, te weten dat naast gevaar voor verwarring sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden (zie hiervoor in 2.7.1-2.7.2 en hierna in 2.10.1-2.10.2).¹² Denkbaar is ook de vrijhoudingsbehoefte te betrekken bij de beoordeling van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de betrokken ondernemingen te duchten is. Deze laatste benadering verdient om de hierna vermelde redenen de voorkeur.

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

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

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

Voorts is van belang dat, nu het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen (zie hiervoor in 2.6), aangenomen mag worden dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen. Mocht verwarring

dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen. Omgekeerd kan worden aangenomen dat, naarmate een handelsnaam meer onderscheidend vermogen heeft, eerder verwarring te duchten valt.¹³ Het is immers aannemelijk dat het publiek in dat geval, bij kennisneming van eenzelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam, die naam eerder in verband zal brengen met de onderneming die de oudere handelsnaam voert.

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

Antwoord op de prejudiciële vragen

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

Commentaar

In ov. 2.8.3 stelt de Hoge Raad dat de door hem voorgestane “wijze van beoordeling van de vraag of gevaar voor verwarring bestaat, [in voldoende mate waarborgt] dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij kunnen worden gebruikt”. “Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval”. Eén van die ‘omstandigheden’ is dus dat het *onwenselijk* is dat

¹² Zie in deze zin voor louter beschrijvende handelsnamen Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfumswinkel*), rov. 3.15.

¹³ Vgl. HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223 (*Stermij*), rov. 3.4 en voor het merkenrecht HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497 (*Specsavers*), punt 36.

beschrijvende aanduidingen worden gemonopoliseerd. Dat betekent dat eventueel feitelijk verwarringsgevaar moet worden 'weg geredeneerd', bijvoorbeeld door het gebruik van een fictieve maatman. In ov. 2.5.2 heeft de Hoge Raad het over "het normaal oplettende publiek" ("en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment"). Door daar een flexibel mee om te gaan kan de feitenrechter feitelijke verwarring 'weg schrijven' met de stelling dat het deel van het publiek dat feitelijk in verwarring is niet 'normaal oplettend' is.

Dit betekent dat de feitenrechter een ruime vrijheid heeft om naar eigen inzicht alle omstandigheden van het geval, waaronder de beschrijvendheid van de oudere handelsnaam te wegen en vervolgens 'normatief' al dan niet tot verwarringsgevaar te concluderen. Bewijs van feitelijke verwarring blijft daarbij uiteraard belangrijk, maar is zeker niet doorslaggevend.

Ten aanzien van sterk gelijkende beschrijvende domeinnamen die niet tevens als handelsnaam worden gevoerd bevestigt de Hoge Raad zijn eerder oordeel dat daarbij verwarringsgevaar *niet* voldoende is. Naast verwarringsgevaar zijn bijkomende omstandigheden vereist. "Daarbij gaat het steeds om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging. Zo kan worden gedacht aan een geval waarin een of meer domeinnamen in gebruik worden genomen die zo dicht mogelijk aanliggen tegen de (handels) naam van een concurrent om, met gebruikmaking van diens bekendheid of reputatie en met de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, op misleidende wijze klanten bij die concurrent weg te lokken". Het voornaamste kenmerk lijkt hierbij te zijn de *opzet* van de gedragingen: het *opzettelijk* trachten verwarring te wekken met de oudere domeinnaam om daar voordeel uit te trekken is onrechtmatig.

Zodra een beschrijvende naam de nodige bekendheid heeft verworven kan er sprake zijn van verworven onderscheidend vermogen ('inburgering'). Wanneer dit het geval is wordt het mogelijk om de naam als *merk* in te schrijven. Dit biedt een ruimere en een beter kenbare bescherming dan het handelsnaamrecht en veel meer bescherming en een ruimere kenbaarheid van die bescherming dan een eventueel beroep op de onrechtmatige daad. Omdat we in Nederland geen nationaal merkrecht kennen, maar alleen Benelux (en EU) merkenrecht, is voor de inschrijving van sterk beschrijvende namen bekendheid in het gehele Nederlandssprekende deel van de Benelux, oftewel Nederland én Vlaanderen vereist. Wanneer er slechts sprake is van *lokale bekendheid* van een sterk beschrijvende naam is merkschrijving niet mogelijk. In de praktijk blijft het handelsnaamrecht, dat geen registratieplicht kent en slechts lokaal gebruik vereist, een belangrijke beschermingsvorm waar vaak een beroep op wordt gedaan, met name in het MKB.

Een laatste waarschuwing in verband met een veel voorkomend misverstand: het feit dat iemand een bepaalde *familienaam* heeft vormt *geen* 'gerechtvaardigd belang' om een handelsnaam te gaan voeren die verwarring wekkend veel lijkt op een oudere handelsnaam van een onderneming die in hetzelfde gebied en dezelfde branche actief is. Maarten

Kluwer mocht bijvoorbeeld geen uitgeverij beginnen onder zijn eigen naam.¹⁴

Voor de partijen betrokken bij de besproken uitspraak is de uitkomst niet meer van belang. Zij bereikten nadat de prejudiciële vragen waren gesteld een schikking. DOC Dairy Partners heet blijkens haar website vanaf medio 2021 'Uniekaas Holland B.V.'.

Wie meer wil weten over het handelsnaamrecht zij verwezen naar het mooie recente proefschrift van R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht getiteld 'De Handelsnaamwet onder de loep'.¹⁵

14 Hof Amsterdam 10 februari 1982, NJ 1983/154 (Maarten Kluwer) (werd: 'MAKLU'). En zie voor een recent voorbeeld: Vzr. Rb. Noord-Nederland 6 augustus 2020, IEF 19363 (Smink Auto's / Auto Smink).

15 Diss. EUR 2020, deLex 2020.