

Dairy Partners/DOC Dairy Partners

Verwarringsgevaar, vrijhoudingsbehoefte en de beschrijvende handelsnaam

Prof.mr. D.J.G. Visser*

Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (*Dairy Partners/DOC Dairy Partners*)

Inleiding (verwarring)

We beginnen deze annotatie met een bespreking van het verschijnsel ‘verwarring’. Veel geschillen op het rechtsgebied van de intellectuele eigendom gaan over een te grote mate van gelijkenis tussen concurrerende producten, merken of creaties. Die gelijkenis kan leiden tot onwenselijke verwarring bij het publiek. Daarom speelt het juridisch criterium ‘verwarringsgevaar’ een centrale rol in het merkenrecht en het handelsnaamrecht en bij de bescherming op grond van de onrechtmatige daad tegen (nodeloos) verwarring wekkende a) ‘slaafse nabootsing’ van product-vormgeving, b) stijlnabootsing, en c) gebruikmaking van gelijkende domeinnamen.

Op de kop af veertig jaar geleden bepleitte D.W.F. Verkade¹ dat ‘verwarring’ en ‘verwarringsgevaar’ het best zouden kunnen worden aangemerkt als een neutrale juridische kwalificatie van een bepaalde mate van overeenstemming, waar al dan niet op grond van bijkomende omstandigheden of het ontbreken van een economische rechtvaardigingsgrond, een bepaalde juridische consequentie aan verbonden zou kunnen of moeten worden. ‘Verwarring(sgevaar)’ zou een neutraal normatief begrip moeten zijn dat niet op zichzelf al meteen de geur van misleiding of oneerlijk parasiterend gedrag met zich zou moeten dragen. Daarbij zou het gegeven dat bepaalde gedragingen niet verboden zijn, ondanks dat die leiden tot (feitelijk) verwarringsgevaar (oftewel een bepaalde mate van overeenstemming), beter aansluiten. Denk aan de vrijheid om, ondanks eventueel verwarringsgevaar, een

puur beschrijvende aanduiding voor waren of diensten te mogen gebruiken en het recht om een vormgeving die een bepaald technisch voordeel biedt te mogen gebruiken, als die technische oplossing niet (meer) door een octrooi wordt beschermd. Duidelijk is dat degene die de aanduiding of vormgeving gebruikt daarmee verwarring met het gelijkende product in het leven roept, maar dat is nog niet onrechtmatig. De rechtvaardiging daarvoor is dat men zijn product of dienst moet kunnen beschrijven, en dat men technische oplossingen die niet langer beschermd zijn vrijelijk moet kunnen gebruiken.

Beide rechtvaardigingsgronden kunnen omschreven worden als een ‘vrijhoudingsbehoefte’. Daarmee staat de behoefte van rechthebbenden om het gebruik van overeenstemmende tekens en nabootsing te bestrijden tegenover een maatschappelijke behoefte aan vrijhouding onder bepaalde omstandigheden.

Merkenrecht

Binnen het merkenrecht is deze suggestie van Verkade (terminologisch) niet gevolgd. Daar vormt de vraag of er sprake is van een ‘overeenstemmend teken’ de neutrale voorvraag: is er gelijkenis tussen het merk en een ander teken dat daarmee overeenstemt. Verwarringsgevaar is vervolgens een van de criteria waaronder merkinbreuk kan worden verboden. Maar in het merkenrecht staan daar duidelijke wettelijke beperkingen tegenover die tegemoet komen aan de maatschappelijke behoefte bepaald

* De auteur schreef (minder uitgebreid) ook over dit arrest in *Mr., Bb* en het *NJB*.

1 D.W.F. Verkade, ‘Verwarrende verwarring?’, in: *Gratia Commerci* (Van Oven-bundel), Zwolle:

W.E.J. Tjeenk Willink 1981, p. 395-408.

gebruik vrij te houden: een beschrijvende aanduiding die ieder onderscheidend vermogen mist kan niet als merk worden ingeschreven en dus niet via het merkenrecht worden beschermd. Bovendien kan de merkhouders 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 verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten’.² Daarmee is de vrijhoudingsbehoefte duidelijk verankerd in het merkenrecht.

Slaafse nabootsing

Bij de bescherming tegen nabootsing van productvormgeving op grond van de onrechtmatige daad geldt sinds 1956 dat verwarringsgevaar op zichzelf niet voldoende is om een verbod te krijgen.³ Alleen verwarring die *nodeloos* is, oftewel die niet door een technisch of standaardisatievoordeel wordt gerechtvaardigd, kan worden verboden.

Stijlnabootsing

In 2013 besliste de Hoge Raad, in navolging van de conclusie van advocaat-generaal Verkade, dat *stijlnabootsing* van schilderijen (in dat geval schilderijen van bepaalde gezellige drinkende dikke vrouwen in galajurken) niet op grond van de onrechtmatige daad kon worden verboden enkel vanwege verwarringsgevaar.⁴ Redengevend daarvoor was dat stijlnabootsing als zodanig ook op grond van het auteursrecht niet kan worden verboden omdat dat ‘een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen’. Het auteursrecht beschermt ook alleen concrete en waarneembare *expressie* maar geen (onderliggende) zaken als gedachten, concepten, ideeën, stijlen e.d. Het (min of meer) kopiëren van een schilderij zou dus auteursrechtinbreuk zijn, maar het maken van een schilderij in dezelfde stijl niet; en voor bescherming op grond van slaafse nabootsing is dat niet anders. Verwarring alleen is, opnieuw, niet genoeg: ‘Het vorenstaande sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken onder *bijkomende omstandigheden* onrechtmatig kan zijn, maar daartoe is *niet* toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt’ (cursivering toegevoegd).

Louter beschrijvende domeinnaam

In 2015 besliste de Hoge Raad in de zaak *Artiestenverloning*⁵ in navolging van de conclusie van advocaat-generaal Van Peursem, dat voor de bescherming van louter beschrijvende domeinnamen op grond van artikel 6:162 BW

(de onrechtmatige daad) verwarringsgevaar niet volstaat. In dat geval zijn ‘bijkomende omstandigheden’ nodig om een verbod mogelijk te maken:

‘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’ (r.o. 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’ (r.o. 3.4.4).

Weliswaar ging deze zaak niet over handelsnamen, maar 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 toch de vraag op of hieruit moest worden afgeleid dat ook in het handelsnaamrecht, dus in het geval van *louter beschrijvende handelsnamen*, de regel geldt dat louter verwarring(sgevaar) niet voldoende zou zijn om een verbod te rechtvaardigen. Hier werd verschillend over gedacht. Het grote struikelblok hierbij is namelijk dat artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) al honderd jaar verwarringsgevaar als enig criterium noemt en dus geen enkele ruimte lijkt te laten voor de noodzaak van bijkomende omstandigheden.

Maar ook in het handelsnaamrecht wordt al honderd jaar aangenomen dat een beschermde handelsnaam enerzijds volledig beschrijvend mag zijn, maar dat de bescherming ervan anderzijds niet mag leiden tot monopolisering van de taal.

In 2017 trok het gerechtshof Den Haag de regel uit *Artiestenverloning* ook door naar het handelsnaamrecht. In de zaak *Parfumswinkel*⁶ oordeelde het Haagse hof 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. Daarbij bleven er nog wel belangrijke vragen: *wanneer* is een handelsnaam ‘louter beschrijvend’ en wat zijn dan relevante ‘bijkomende omstandigheden’?

Twee jaar na het arrest van het Haagse hof zag het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dan ook in de hier te bespreken *Dairy Partners*-zaak aanleiding om over deze

2 ‘[...] één en ander voor zover het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerdere gebruiken in nijverheid en handel’ (art. 2.23 lid 1 sub b BVIE).

3 HR 26 juni 1953, NJ 1954/90 (*Hijskraan*).

4 HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661 (*Broeren / Duijsens*).

5 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*).

6 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfumswinkel*).

kwestie prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. De zaak werd intussen geschikt, maar de wettelijke regeling van de prejudiciële vragen maakt het voor de Hoge Raad ook dan mogelijk de vragen te beantwoorden, zoals de Hoge Raad in deze zaak ook deed.⁷

Feiten

De feiten zijn overzichtelijk:

- (i) Dairy Partners is een Britse kaasproducent. Zij produceert zogenaamde geknede kazen, waaronder mozzarella, voor de zakelijke markt in 23 landen, waaronder Nederland. Zij is een grote en bekende speler op die markt.
- (ii) Dairy Partners handelt sinds 2007 onder de handelsnaam “Dairy Partners”. Deze naam – de Engelse aanduiding voor: “zuivel partners” – komt ook voor in haar logo en in haar domeinnaam “dairypartners.co.uk”.
- (iii) DOC is een Nederlands bedrijf dat in 2016 is ontstaan uit een fusie tussen een Nederlandse kaasproducent en een Duitse zuivelproducent. Het richt zich op de Benelux en Frankrijk.
- (iv) Sinds 2016 handelt DOC onder de handelsnaam “DOC Dairy Partners”. Deze naam komt ook voor in haar logo en in haar domeinnaam “docdairypartners.nl”.
- (v) Dairy Partners en DOC profileren zich beide op internationale beurzen, die worden bezocht door in Nederland gevestigde zuivelbedrijven’.



Prejudiciële vragen

Het hof Arnhem-Leeuwarden zag zich in deze zaak dus geconfronteerd met twee handelsnamen waarin allebei het element ‘Dairy Partners’ voorkomt. Dat is voor het hof aanleiding de volgende vragen aan de Hoge Raad voor te leggen:

‘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 beslissing van de Hoge Raad⁸

‘De bescherming van handelsnamen in het algemeen

2.5.1 De bescherming van handelsnamen is geregeld in de Handelsnaamwet. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (art. 1 Hnw). Het begrip “naam” ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek een identiteit te geven.^[9] Ook geheel of ten dele beschrijvende namen kunnen als handelsnaam worden gekozen; namen die geheel of ten dele bestaan uit aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten.

2.5.2 De keuze voor een bepaalde handelsnaam geeft geen exclusief recht op het gebruik daarvan. Wel biedt de wet, in het belang van het publiek en het belang van de oudste gebruiker,^[10] bescherming tegen misleiding (art. 3, 4 en 5b Hnw) en tegen het gevaar voor verwarring (art. 5 en 5a Hnw). De prejudiciële vragen hebben betrekking op art. 5 Hnw. Dat luidt:

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

Volgens deze bepaling is dus noodzakelijk en voldoende voor een verbod op het voeren van een handelsnaam, dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam wil gaan voeren en een onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden).^[11] Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.^[12] 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.^[13] Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo's en eventuele andere visuele vormgeving.^[14] Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal opletende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment.

De vrijhoudingsbehoefte

2.6 De prejudiciële vragen stellen aan de orde hoe in dit wettelijke stelsel recht kan worden gedaan aan het algemene belang dat het

⁷ ‘Indien het antwoord op de vraag, nadat deze is gesteld, niet meer nodig is om in de procedure [...] op de eis of het verzoek te beslissen, kan de Hoge Raad, indien hem dat geraden voorkomt, de vraag desondanks beantwoorden’, aldus art. 393 lid 9 Rv.

⁸ De voetnoten in het citaat hieronder zijn van de Hoge Raad zelf.

[9] ‘HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR Advocaten), rov. 4.1.2.’

[10] ‘Zie Kamerstukken II 1917/18, 354, nr. 3, p. 3.’

[11] ‘Zie bijv. HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883.’

[12] ‘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.’

[13] ‘Vgl. HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223 (Stermij), rov. 3.4 en HR 28 maart 1963, ECLI:NL:HR:1963:66.’

[14] ‘Vgl. HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR Advocaten), rov. 4.1.4.’

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.^[15]

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

In de Handelsnaamwet is de vrijhoudingsbehoefte niet uitdrukkelijk geregeld. Deze behoefte heeft sinds de totstandkoming van die – uit 1921 stammende – wet aan betekenis gewonnen. Veel ondernemingen hebben tegenwoordig, in het bijzonder door de komst van het internet, een landelijk werkgebied. In die gevallen speelt de in art. 5 Hnw als relevante omstandigheid genoemde plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen geen rol. Bovendien is door de komst van internet het gebruik van beschrijvende aanduidingen toegenomen, omdat dit de vindbaarheid van ondernemingen op internet bevordert.¹

We zien dus duidelijk dat de Hoge Raad enerzijds onderkent dat in de wettekst uit 1921 louter verwarring voldoende lijkt te zijn, maar dat anderzijds een duidelijke vrijhoudingsbehoefte bestaat. De Hoge Raad beschrijft daarna wat hij in de *Artiestenverloning*-zaak heeft beslist, hetgeen hierboven al is geciteerd en besproken. Dan volgt hij:

‘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).^[16] 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.^[17] Het is immers aanmerkelijk 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 kleefte 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.²

Commentaar

Duidelijk is dat de Hoge Raad de vrijhoudingsbehoefte probeert te verenigen met de wettekst uit 1921 waarin die behoefte niet expliciet is geformuleerd, zoals bijvoorbeeld in het merkenrecht wel is gebeurd. Hoe doet de Hoge Raad dat hier nu precies? Hij beslist dat de vrijhoudingsbehoefte kan en moet worden meegenomen in

[15] ‘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.’

[16] ‘Zie in deze zin voor louter beschrijvende handelsnamen Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfums-winkel*), rov. 3.15.’

[17] ‘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.’

de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar. Dat *kan niet anders* dan betekenen dat de verwarringsvraag een *normatieve* en *geen feitelijke* vraag is. Anders gezegd: hoewel artikel 5 Hnw het wel suggereert, beschermt het handelsnaamrecht niet tegen *elke*, feitelijke verwarring, maar – kennelijk – alleen tegen specifieke verwarring. Dat lijkt op de wijze waarop causaal verband bij schadevergoedingsverplichtingen voor onrechtmatig handelen of niet nakoming van overeenkomsten wordt vastgesteld: er moet tussen handelen en schade een (feitelijk) *condicio-sine-qua-non-verband* bestaan ('dientengevolge' in art. 6:162 BW en 6:74 BW – en ook in art. 5 Hnw), maar dat is niet voldoende nu ook moet worden bepaald of die schade aan de veroorzaker kan worden *toegerekend* volgens het in artikel 6:98 BW neergelegde *juridische* causaliteitscriterium. De Hoge Raad lijkt een dergelijke tweeslag ook 'in te lezen' in artikel 5 Hnw, maar dat zegt de Hoge Raad niet duidelijk. Integendeel, hij wekt de indruk dat het allemaal voortvloeit uit bepaalde feitelijke (veronder)stellingen:

Feit 1: 'het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen'

Feit 2: 'aangenomen mag worden dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken'

Feit 3 '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'.

Feit 4: 'Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen'.

Hoe weet de Hoge Raad dit? Een simpel voorbeeld: slager A begint een slagerij onder de *handelsnaam* 'Slagerij'. Vervolgens, kort daarna, begint (dyslectische of humoristische) slager B in hetzelfde dorp een slagerij onder de handelsnaam 'Slagerei'. Dat is *feitelijk* gewoon erg verwarrend, ondanks de kleine afwijking, vooral bij mondeling gebruik, ongeacht waar het publiek aan gewend is, wat de Hoge Raad er ook over mag beweren.¹⁸ Maar we vinden het vanwege de vrijhoudingsbehoefte (behoudens inburgering door grote bekendheid) *onwenselijk* dat slager A de aanduiding 'slagerij' kan monopoliseren. Dat vindt de Hoge Raad hoogstwaarschijnlijk ook, maar hij wil dit oplossen met de *juridische fictie* dat geen sprake is van *feitelijk* verwarringsgevaar. Dat is op zich niet erg, maar waarom zegt de Hoge Raad dat dan niet expliciet?

Advocaat-generaal Drijber doet dat wel, zie hierna zijn voorbeeld van Het Pannekoekenhuis en De Pannenkoekenhut.

In r.o. 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'.

Het onbevredigende is dat de Hoge Raad de indruk blijft wekken dat het om een *feitelijke* vraag ten aanzien van gevaar voor verwarring gaat, terwijl dat niet zo is. De handelsnamen 'Slagerij' en 'Slagerei' voor in hetzelfde dorp gevestigde slagers *zijn* feitelijk gewoon verwarrend, en de tekst van artikel 5 Hnw gaat ook uit van louter 'verwarring'. Als je dan, zoals de Hoge Raad wil, de verwarring tussen 'Slagerij' en 'Slagerei' buiten de wet wil plaatsen is dat geen feitelijke maar een *juridische* keuze (interpretatie van de wet).

'Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval'. *Inclusief* (dus) de 'omstandigheid' dat het *onwenselijk* is dat beschrijvende aanduidingen worden gemonopoliseerd. Nogmaals, dat kan alleen met een *normatieve* invulling van het verwarringsgevaar, bijvoorbeeld door het gebruik van een fictieve maatman. In r.o. 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 beetje flexibel mee om te gaan kan je proberen bewijs van feitelijke verwarring 'weg te schrijven' met de stelling dat het deel van het publiek dat feitelijk in verwarring is niet 'normaal oplettend' is.

'Dientengevolge'

Veel mooier was het geweest als de Hoge Raad advocaat-generaal Drijber had gevolgd in zijn 'causaliteitssleutel'¹⁹. Drijber kent belangrijke betekenis toe aan het woord 'dientengevolge' in artikel 5 Hnw.

Advocaat-generaal Drijber schrijft in dit verband in zijn conclusie:

'Het tweede element van de verwarringstoets, het causaliteitsvereiste, speelt in de rechtspraak een minder zichtbare rol. In de vakliteratuur wordt aangenomen dat art. 5 Hnw geen toepassing vindt, indien verwarringsgevaar aanwezig is dat is toe te schrijven aan degene die de handelsnaam als eerste voerde, bijvoorbeeld omdat deze een onvoldoende onderscheidende handelsnaam heeft gekozen dan wel de aard of vestigingsplaats van zijn onderneming heeft gewijzigd, waardoor verwarring is ontstaan met een gelijknamige, aanvankelijk andersoortige of elders werkzame onderneming.'²⁰ Men kan hierin een toepassing zien van het causale element van de verwarringstoets: het ver-

18 Aan schrijver dezes is het bijvoorbeeld uit eigen wetenschap bekend dat het behoorlijk verwarrend is en blijft als een supermarktketen zich Marqt noemt. Elke keer als je boodschappen gaat doen moet je er nadrukkelijk bij zeggen of je naar de markt gaat of naar 'de Marqt met een Q'. Nu is dit natuurlijk geen handelsnaamrechtelijke verwarring, want niemand claimt 'markt'

als een handelsnaam. Evenmin is het moreel onjuist. Maar het is wel feitelijk verwarrend.

19 De term 'causaliteitssleutel' is van *NJ*-annotator Verkade.

[20] 'Zie bijv. D.J.G. Visser, "De louter beschrijvende maar niet gebruikelijke handelsnaam. Of: het vereiste van onderscheidend vermogen in het handelsnaamrecht", *Berichten IE* 2016/31,

blz. 190; J.M. Boelens, in: Kort begrip, reeds aangehaald, nr. 503; D.W.F. Verkade, T&C Intellectuele Eigendom, art. 1 Hnw (2020), aant. 2b. Vgl. ook de annotatie van D.W.F. Verkade bij het Artiëstenverloningen (*NJ* 2016/79), onder 6: "wie een niet onderscheidende domeinnaam of handelsnaam kiest (...), kan zich niet erover bekreunen dat een ander dat ook doet".

warringsgevaar is niet “dientengevolge” ontstaan (als bedoeld in art. 5 Hnw), namelijk niet ten gevolge van het verwarringwekkend gebruik van een overeenstemmende handelsnaam door de concurrent, maar door toedoen van de ouder gerechtigde zelf. Zo kan dus reeds op grond van de tekst van art. 5 Hnw aan een oudere handelsnaam bescherming worden ontzegd indien het gebruik van een nieuwe handelsnaam weliswaar leidt tot verwarringsgevaar, maar dit is toe te rekenen aan de aard van de handelsnaam die de ouder gerechtigde voert’.

Deze redenering vind ik zeer elegant: er is wel verwarring, maar dat komt omdat de oudere handelsnaamhouder een te beschrijvende handelsnaam koos. De verwarring is aan hemzelf te wijten: dan had hij maar origineler moeten zijn.

Drijber herhaalt deze redenering vervolgens als één van de mogelijkheden om binnen de tekst van artikel 5 Handelsnaamwet de mogelijkheid te aanvaarden dat ook als sprake is van (feitelijk) verwarringsgevaar, de ‘nieuwkomer’, zijn handelsnaam toch niet hoeft te wijzigen:

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

Het is jammer dat de Hoge Raad deze suggestie van zijn advocaat-generaal niet heeft gevolgd. Hij heeft haar ook niet verworpen overigens.

Zoals de vlag er nu bij hangt, zal iedere feitenrechter een ruime vrijheid hebben om naar eigen inzicht alle omstandigheden van het geval (waaronder de mate van beschrijvendheid van de oudere handelsnaam) te wegen en vervolgens al dan niet ‘normatief’ tot verwarringsgevaar te concluderen. Zo is het eigenlijk altijd geweest tot in 2015 het *Artiestenverloning*-arrest werd gewezen. Dus eigenlijk is er niets nieuws onder zon. Maar mijns inziens heeft de Hoge Raad een kans gemist om meer handvatten te geven (of het beste handvat te kiezen), op de manier die zijn advocaat-generaal suggereerde. En dat is toch jammer: rechtszekerheid is immers belangrijk nu het voor een onderneming die getroffen wordt door een rechterlijk bevel zijn handelsnaam te wijzigen een kostbare aangelegenheid kan zijn om zijn bedrijfsnaam aan te passen.

Ten overvloede: gevallen die niet onder artikel 5 Hnw vallen
De Hoge Raad zag, niet onbegrijpelijk, nog wel aanleiding om in een *obiter dictum* nog eens uit te leggen hoe nu zit bij domeinnamen die niet tevens als handelsnaam worden gevoerd.

‘2.10.1 Art. 5 Hnw biedt de gebruiker van een handelsnaam bescherming tegen het gebruik van dezelfde of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam als handelsnaam. Onder het toepassingsbereik van die bepaling valt ook een geschil tussen gebruikers van domeinnamen, voor zover deze domeinnamen tevens als handelsnamen worden gebruikt. Onder het toepassingsbereik van die bepaling valt niet een geschil tussen een gebruiker van een handelsnaam en een gebruiker van een domeinnaam, of een geschil tussen gebruikers van domeinnamen, voor zover deze domeinnamen niet tevens als handelsnamen worden gebruikt. In laatstgenoemde gevallen kan art. 6:162 BW bescherming bieden tegen het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam als dat gebruik verwarring wekt.^[21] In het arrest *Artiestenverloning* is geoordeeld dat het gebruik als domeinnaam van een beschrijvende aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen (zie hiervoor in 2.7.1). De vraag rijst hoe het hiervoor in 2.9 gegeven antwoord op de prejudiciële vragen zich verhoudt tot de zojuist genoemde toetsingsmaatstaf voor gevallen die niet onder het toepassingsbereik van art. 5 Hnw vallen. De Hoge Raad overweegt daarover als volgt.

2.10.2 Hetgeen hiervoor in 2.8.2 is overwogen, kan ook in het kader van een vordering uit onrechtmatige daad in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring door het gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam. Indien de uitkomst van die beoordeling is dat geen sprake is van verwarringsgevaar, zal het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam niet op die grond onrechtmatig zijn, zodat dan niet meer van belang is of sprake is van andere, bijkomende omstandigheden. Is wel sprake van verwarringsgevaar, dan zullen andere, bijkomende omstandigheden nodig zijn om het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam onrechtmatig te kunnen achten. Daarbij gaat het steeds om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging. Zo kan worden gedacht aan een geval waarin een of meer domeinnamen in gebruik worden genomen die zo dicht mogelijk aanliggen tegen de (handels)naam van een concurrent om, met gebruikmaking van diens bekendheid of reputatie en met de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, op misleidende wijze klanten bij die concurrent weg te lokken.’

Commentaar

Bij de beoordeling op grond van de onrechtmatige daad in een geschil tussen domeinnamen die niet als handelsnaam worden gevoerd dient *ten eerste* gekeken te worden of sprake is van een normatief verwarringsgevaar waarbij alle omstandigheden van het geval, inclusief de vrijhoudbehoefte, dienen te worden meegewogen (de Hoge Raad verwijst terug naar zijn r.o. 2.8.2). Als dat verwarringsgevaar er níet is houdt het op. Als dat verwarringsgevaar er wél is zullen ten tweede (*altijd?*) ‘andere, bijkomende omstandigheden nodig zijn om het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam onrechtmatig te kunnen achten’. Opvallend is dat de Hoge Raad zich hier niet lijkt te beperken tot situaties waar het gaat om louter beschrijvende domeinnamen (zoals in het geval van *artiestenverloning(en).nl*), maar stelt dat er *altijd, ongeacht* het ‘onderscheidend vermogen’ van de ‘eisende domeinnaam’, sprake moet zijn van bijkomende onrechtmatige omstandigheden. Verwarrings-

[21] ‘Vgl. onder meer HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloning*), rov. 3.4.2.’

gevaar tussen domeinnamen (die niet tevens als merk zijn ingeschreven en worden gebruikt en die evenmin als handelsnaam worden gebruikt) is dus kennelijk *nooit voldoende*. Dit is opmerkelijk en zonder nadere toelichting, die ontbreekt, wat mij betreft ook niet zo goed te begrijpen. Mogelijk bedoelt de Hoge Raad deze overweging te beperken tot *beschrijvende* domeinnamen. Misschien kan dat worden afgeleid uit het feit dat r.o. 2.10.2 een vervolg is op 2.10.1. Maar het was beter geweest als hij het dan expliciet had gezegd. Het is evenwel de vraag of het in de praktijk iets uitmaakt.

Er moet volgens de Hoge Raad sprake zijn van ‘oneerlijke mededinging’. De Hoge Raad noemt vervolgens één voorbeeld waaraan gedacht kan worden als bijkomende omstandigheid:

‘[...] 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’.

Wat hiervan te denken? Iets doen ‘op misleidende wijze’ en het ‘weglokken van klanten’ klinken ‘oneerlijk’. Maar hoe stel je die misleidendheid en oneerlijkheid vast? En wat is ‘gebruikmaking van diens bekendheid of reputatie’ precies? Kan die ‘gebruikmaking’ en misleiding zich voordoen als er géén sprake is van vastgesteld (normatief) verwarringsgevaar? Immers, als er niet eerst een dergelijk verwarringsgevaar is vastgesteld komen we volgens de Hoge Raad niet toe aan de vraag over de bijkomende omstandigheden. En dan, wat is ‘gebruikmaking van een of meer domeinnamen met de mogelijkheid van vergissing bij het publiek’ *anders* dan (het creëren van) verwarringsgevaar? Het is moeilijk in te zien in welk opzicht deze door de Hoge Raad beschreven (beweerdelijk) ‘bijkomende’ omstandigheid nu echt *bijkomend* is en niet al onder het normatieve verwarringsgevaar valt. Behalve als de Hoge Raad hier bedoelt dat er sprake is van (kwade) *opzet*. De *bedoeling* om verwarring te wekken of voordeel te trekken is dan de bijkomende omstandigheid. Dat zou goed kunnen. De bedoeling van de beweerdelijk inbreukmaker is in het handelsnaamrecht, en bij merkeninbreuk ten aanzien van niet-bekende merken (officieel) geen factor van betekenis. Bij de merkinbreuk bij *bekende* merken is de bedoeling ‘voordeel te trekken’ wel een in de rechtspraak

erkende factor. Iedere praktijkjurist weet echter dat gebleken kwade opzet ook in het handelsnaam- en merkenrecht in de praktijk een tamelijk ‘dodelijke’ ‘omstandigheid van het geval’ oplevert, ook als dat niet met zo veel woorden uit het vonnis blijkt.

Advocaat-generaal Drijber is van mening ‘dat het met het risico op een uiteenlopende normering [tussen handelsnamen en domeinnamen] wel mee zal vallen’.²² Hij had het daarbij alleen over *louter beschrijvende* handelsnamen en *louter beschrijvende* domeinnamen. Hoewel de Hoge Raad nu mogelijk bijkomende omstandigheden lijkt te vereisen bij *elke* verwarrende domeinnaam (die niet als handelsnaam wordt gebruikt), denk ik dat het hier ook wel mee zal vallen, omdat volgens r.o. 2.10.2 een bijkomende omstandigheid snel gevonden is.

Conclusie

De feitenrechter heeft een zeer ruime beoordelingsmarge bij de invulling van het normatieve verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht, waarbij hij met alle omstandigheden van het geval rekening mag houden. Als de vrijhoudingsbehoefte speelt, moet feitelijk verwarringsgevaar zo veel mogelijk weggeredeneerd worden, al zegt de Hoge Raad dat niet expliciet. Acht de feitenrechter het onontkoombaar om verwarring aan te nemen, dan zijn bijkomende omstandigheden voor onrechtmatigheid niet vereist, maar wijst de Hoge Raad de weg naar ‘een kleine variatie’ die al voldoende kan zijn om dat gevaar weg te nemen.

Bij verwarring tussen twee domeinnamen moet een rechter naast normatief vastgesteld verwarringsgevaar ook ‘nog even’ (wel of niet) een bijkomende onrechtmatige omstandigheid vaststellen. En daarmee is het *Artiestenverloning*-arrest uit 2015 mogelijk een (vijf jaar durende) storm in een glas water en een voetnoot in de honderdjarige geschiedenis van het handelsnaamrecht. En DOC Dairy Partners heet blijkens haar website vanaf medio 2021 ‘Uniekaas Holland B.V.’.

Dit arrest werd in de *NJ* geannoteerd door D.W.F. Verkade en in *BIE* door R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht en door Ch. Vrendenburg besproken in *IER*. Chalmers schreef in 2020 ook een mooi proefschrift over het gehele handelsnaamrecht getiteld *De Handelsnaamwet onder de loep*,²³ dat door Verkade werd besproken in *BIE* 2021, p. 65. ■

22 Par. 3.29 van ECLI:NL:PHR:2020:1215.
23 R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *De*

Handelsnaamwet onder de loep (diss. Rotterdam),
Amsterdam: deLex 2020.