

De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw

Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht*

* Mr. R. Chalmers is advocaat te Breda en promovendus op het gebied van het handelsnaamrecht aan de Erasmus Universiteit.

- 1 E.A. van Nieuwenhoven Helbach, *Industriële Eigendom en Mededingingsrecht, deel II Nederlands handels- en faillissementsrecht*, Gouda Quint: Arnhem, 1989, nr. 1149.
- 2 S. Boekman, *De Handelsnaam*, Kluwer: Deventer, 1977, p. 23.
- 3 Zie o.a. B. Wachter in zijn noot onder HR 14 november 1975, NJ 1977/207 (*De Assenburg*).

De handelsnaamrechtelijke rechtspraak laat zien dat er nog steeds een tweestrijd bestaat tussen de gedachte dat aan een handelsnaam niet de eis van onderscheidend vermogen gesteld mag worden en de gedachte dat de handelsnaam iets eigens moet hebben. In de literatuur worden deze gedachten wel geduid als respectievelijk het kamp Van Nieuwenhoven Helbach¹ en het kamp Boekman.² Zij verschillen van mening over de vraag welk gewicht moet worden toegekend aan het algemeen belang om vrijelijk gebruik te kunnen maken van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de waren of diensten die door de onderneming worden aangeboden. Beide kampen hanteren wel als regel dat voorkomen dient te worden dat de (Nederlandse) taal gemonopoliseerd wordt.

Onderscheidend vermogen en artikel 1 Hnw

De meeste auteurs stellen inmiddels vast dat geen rechtsregel eist dat de handelsnaam enig onderscheidend vermogen heeft. Het standpunt van Van Nieuwenhoven Helbach dus. De eis van onderscheidend vermogen staat immers niet in de Handels-

naamwet. Ik zie dat in die zin anders dat de vraag of een naam als handelsnaam kwalificeert steeds afhankelijk is van de publieksperceptie. De interne bedoeling van de ondernemer bij het voeren van een handelsnaam is niet relevant, het gaat om de associatie die het publiek met het gebruik van de naam heeft. Dat de perceptie van het publiek leidend is, sluit aan bij het hoofdaccent van de Handelsnaamwet, welk accent niet uitsluitend of primair ligt op de bescherming van de naam zelf, maar vooral op het voorkomen van verwarring van het publiek.³ Een naam gaat pas de functie van handelsnaam vervullen wanneer het publiek in de regio waar de naam gevoerd wordt, de naam herkent als een verwijzing naar een specifieke onderneming. Het publiek zal die link met een specifieke onderneming pas leggen als de naam meer is (geworden) dan een puur generieke beschrijving. Dit neemt niet weg dat een volledig beschrijvende naam zonder inherent onderscheidend vermogen ook een geldige handelsnaam kan zijn, althans, al snel kan worden. In welke omstandigheden met die handelsnaamrechten tegen andere

handelsnamen kan worden opgetreden is een andere vraag.

Het publiek, met name het lokale publiek in de directe omgeving van de onderneming, zal het gebruik van een naam immers al snel als verwijzing naar een specifieke onderneming percipiëren. De associatie met de onderneming bestaat dan niet inherent, maar de associatie ontstaat dan door het publiek kenbare en voldoende duurzame gebruik van die handelsnaam. Men zou het als inburgering op kleine schaal kunnen zien. Dit vereist vanzelfsprekend veel minder dan inburgering in merkenrechtelijke zin (waar immers inburgering moet worden aangetoond voor het gehele grondgebied of taalgebied waarvoor het merk wordt aangevraagd). Ook uit de beschikking van de Hoge Raad in *Bouwcentrum*⁴ volgt dat de beschermingsomvang van een handelsnaam geen vaste waarde heeft. In die zaak was feitelijke sprake van 'uitburgering' van de handelsnaam. De handelsnaam die eerst zeer bekend en onderscheidend was, was gemeengoed geworden. Daardoor had de primaire functie van de handelsnaam als middel ter identificatie van de onderneming van Stichting *Bouwcentrum* in belangrijke mate aan kracht ingeboet.

Of men nu de leer van Van Nieuwenhoven Helbach aanhoudt (geen enkel onderscheidend vermogen vereist) of de gedachte dat een lage drempel van onderscheidend vermogen moet worden genomen, in de rechtspraak ziet men geregeld dat de vraag naar onderscheidend vermogen niet, of alleen in het kader van artikel 1 Hnw, wordt beantwoord. Wanneer de rechterlijke instantie vaststelt dat een naam als handelsnaam wordt gevoerd, dan is de enige resterende toets die naar het bestaan van verwarringsgevaar. Bij zeer gelijkende namen wordt die verwarring snel aangenomen. Ik vraag me af of dat terecht is.

Onderscheidend vermogen en artikel 5 Hnw

Uit de memorie van toelichting bij de Handelsnaamwet volgt dat het doel van de wet was om (verschillende vormen van) oneerlijke concurrentie en misleiding tegen te gaan, hoofdzakelijk in het algemeen belang. Artikel 5 Hnw bepaalt dat verwarringwekkende handelsnamen verboden zijn. De verwarringsgevaartoets was een begrijpelijke voor de klassieke handelsnaam die bestond uit de persoonsnaam van de verantwoordelijke vennoot of vennoten. Vrijwel alle ondernemingen die geen NV waren, hanteerden ten tijde van de totstandkoming van de Handelsnaamwet de persoonsnaam van de verantwoordelijke vennoot als handelsnaam. Dat gebruik valt te verklaren door de identificatiefunctie die de handelsnaam had. De verwarringsgevaartoets is een begrijpelijke voor klassieke handelsnamen, omdat voor die handelsnamen in redelijkheid wel een rechtsgrond voor bescherming aan te wijzen was. De

nauwe band tussen de persoon en zijn naam rechtvaardigde een vorm van bescherming. Het lijkt eerlijk en logisch dat een ondernemer niet een andere dan zijn eigen persoonsnaam zal hanteren in het economisch verkeer. Daarnaast speelde natuurlijk het algemeen belang een rol. Het publiek had belang bij het voorkomen van verwarringsgevaar. Het aantal conflicten tussen de klassieke (persoonsnaam-)handelsnamen bleef beperkt. Het aantal gevallen waarin een ondernemer zich het gebruik van andermans persoonsnaam toe-eigende was niet groot. Het aantal conflicten tussen ondernemers die een zelfde of overeenstemmende handelsnaam hanteerden omdat zij dezelfde persoonsnaam hadden én onder die naam in dezelfde regio en branche actief waren, was eveneens beperkt. Het was dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever om met de Hnw een uitsluitend recht te creëren voor de (eerste) gebruiker van een handelsnaam. Daar had de maatschappij geen behoefte aan, zo was de gedachte.⁵

Voor handelsnamen van NV's gold juist dat deze in de regel niet bestonden uit een persoonsnaam, maar juist een beschrijvend karakter hadden omdat het voor hen bij wet verboden was om de naam van een vennoot te voeren, en hun handelsnamen dus bij uitstek beschrijvend van aard waren.⁶

Er is bij de totstandkoming van de Hnw geen woord vuil gemaakt aan de vraag of de beschermingsomvang van een handelsnaam die een persoonsnaam bevat dezelfde zou moeten zijn als de beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam.⁷ Feit is dat vóór 1921 vrijwel geen zaken bekend zijn waarin bescherming werd ingeroepen voor een beschrijvende handelsnaam (op grond van het leerstuk van de onrechtmatige daad). Dat werd anders na 1921. In het begin van de twintigste eeuw viel, in lijn met de bestaande gebruiken in de handel, de keuze voor de handelsnaam bij naamloze vennootschappen vaak nog steeds op een (volledig) beschrijvende handelsnaam. Echter, anders dan voor de komst van de Hnw bestond met artikel 5 Hnw ineens een wettelijke grondslag voor bescherming van die beschrijvende handelsnaam en een mogelijkheid om op basis daarvan op te treden tegen verwarringsgevaar.

De echte explosie van procedures over beschrijvende handelsnamen kwam pas rond 2000. Waar in het midden van de twintigste eeuw naamloze vennootschappen steeds vaker een fantasienaam gingen voeren, begon de beschrijvende handelsnaam aan het einde van de twintigste eeuw weer aan een opmars. Met name de komst van het internet zorgde ervoor dat beschrijvende handelsnamen weer interessant werden. Ondernemingen die via internet actief zijn hebben immers belang bij vindbaarheid op het internet. Dat geldt niet alleen voor het publiek dat specifiek naar de onderneming zoekt, maar ook voor het publiek dat niet met 'voorbedach-

- 4 HR 8 mei 1987, NJ 1988/36 (*Bouwcentrum*).
- 5 MvT bij Handelsnaamwet 1921, *Kamerstukken* 1918, 354, nr. 3, p. 3.
- 6 Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel bepaalde van oudsher dat de naamloze vennootschap geen firma (lees: handelsnaam) had, en, dat de naamloze vennootschap zijn naam alleen aan het voorwerp van de onderneming ontleende. De bepaling dat de NV geen handelsnaam had werd in 1921 via art. 8 Hnw uit art. 30 WvK geschrapt, de wettelijke bepaling over het beschrijvende karakter van die naam bleef tot 1928 in stand.
- 7 Voor zover in de toelichting bij de Handelsnaamwet al gerept werd over verschillende soorten handelsnamen besprak men handelsnamen die persoonsnamen inhielden en fantasienamen. De beschrijvende handelsnaam werd niet benoemd.

- 8 Onder de voorwaarden van Hof Amsterdam 19 oktober 2006, BIE 2007, nr. 116, p. 530 (*Quickprint*).
- 9 De door mij geraadpleegde bronnen in deze tijdsperiode zijn rechtspraak.nl, IE-forum.nl, Bock9.nl, NJ, BIE en IER.
- 10 Ik heb de handelsnaamkwesties onderscheiden in vijf categorieën, te weten: handelsnamen die een persoonsnaam bevatten, beschrijvende handelsnamen, fantasienamen, suggestieve namen en afkortingen.
- 11 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*). Het arrest is geannoteerd door D.W.F. Verkade, NJ 2016/79; C.J.J.C. Van Nispen, BIE 2016/2, nr. 4; M. Schut, Computerrecht 2016/87; en D.J.G. Visser in *Ars Aequi* (AA20170047, p. 47-50). Zie ook M. Bronneman, 'Van de brug af gezien', IER 2016/6, en J. Becker, 'HR Artiestenverloningen en de bescherming van beschrijvende handels- en domeinnamen', IEF 16539, IE-Forum.nl.
- 12 Artiestenverloning werd aangehaald in: Vzr. Rb. Den Haag 9 februari 2016, IEF 15682 (*Student Verhuis Service/student(en) verhuis service*); Vzr. Rb. Noord-Nederland 29 maart 2016, IEF 15900 (*Hoom Events/HRN Events*); Vzr. Rb. Amsterdam 8 juni 2016, IEF 16016 (*Verfoordelig.com/verfoordelig.nl*); Rb. Den Haag 15 juni 2016, BIE 2016, nr. 31, p. 184, m.nt. Visser (*Parfumwinkel.nl/parfumwebwinkel.nl*); Vzr. Rb. Gelderland 19 juli 2016, IEF 16132 (*Slaapspecialist Tiel/Slaapspecialist Tiel(.nl)*); Vzr. Rb. Den Haag 6 september 2016, IEF 16227 (*Stee aan zee(.nl)/steeaanzee.com*); Vzr. Rb. Overijssel 12 december 2016, IEF 16500 (*Mesologie Zwolle/Mesologie-Zwolle*); Vzr. Rb. Amsterdam 11 januari 2017, IEF 16513 (*The Office Operators/The Office Hosts*).

te rade' naar een specifieke onderneming, maar enkel naar een bepaalde waar of dienst op zoek is. Dat doel wordt het beste bereikt door een generieke domeinnaam te kiezen. Mede doordat domeinnamen in de rechtspraak al snel niet alleen als vindplaats of adres maar tevens als handelsnaam worden gezien,⁸ was de toename van het aantal beschrijvende handelsnamen en het aantal handelsnaamrechtelijke geschillen enorm.

Statistische gegevens uit de rechtspraak

Sinds 2010 zijn 200 rechterlijke vonnissen gepubliceerd⁹ waarin een geschil op grond van artikel 5 Hnw werd beslecht. Circa 54% (108 in aantal) van deze vonnissen ging over beschrijvende handelsnamen.¹⁰ De discussie tussen de kampen van Boekman en Helbach werd daarmee weer actueel.

Het blijkt in de praktijk vaak lastig cliënten te adviseren over hoe een rechter een zaak zal beoordelen waarin twee beschrijvende handelsnamen tegenover elkaar staan. Deze onzekerheid weerhoudt rechtzoekenden er evenwel niet van om beschrijvende handelsnamen in rechte te handhaven. De tweestrijd tussen voorstanders en tegenstanders van bescherming voor beschrijvende handelsnamen resulteert er echter wel in dat het percentage zaken waarin een beroep op artikel 5 Hnw faalt, in het geval van beschrijvende handelsnamen een stuk hoger ligt dan bij andersoortige handelsnamen (waarin de ingeroepen handelsnaam een persoonsnaam, fantasienaam, suggestieve naam of afkorting inhoudt). Wanneer de eisende partij in de zaken vanaf 2010 een beschrijvende handelsnaam introept, blijkt de actie op basis van artikel 5 Hnw in 55% van de gevallen succesvol. Bij andersoortige handelsnamen oordeelde de rechter in 77% dat sprake was van verwarringsgevaar met de door de eisende partij ingeroepen handelsnaam.

Hoge Raad inzake Artiestenverloningen

In december 2015 heeft de Hoge Raad na lange tijd weer eens een uitspraak gedaan die van belang wordt geacht voor de beschrijvende handelsnamen (ook al betrof het arrest geen handelsnaamrechtelijke kwestie).¹¹ Het *Artiestenverloningen*-arrest blijkt in de lagere rechtspraak omarmd te worden. In liefst acht handelsnaamrechtelijke uitspraken wordt het *Artiestenverloningen*-arrest aangehaald.¹²

In de procedure die tot het arrest leidde ging het om twee ondernemingen die de loonadministratie ('verloning') voor artiesten verzorgen. Eiseres Artiestenverloningen biedt haar diensten aan via de website met domeinnaam <artiestenverloningen.nl> en verweerster in cassatie Prae biedt haar diensten aan via de later geregistreerde domeinnaam <artiestenverloning.nl>. De vraag in cassatie is of Prae door het gebruik van deze aanduiding, die net niet identiek is

aan de domeinnaam van Artiestenverloningen, onrechtmatig handelt. In r.o. 3.4.3 stelt de Hoge Raad vast dat het recht op de domeinnaam niet wettelijk is geregeld maar dat het gebruik van een domeinnaam wel onrechtmatig kan zijn wanneer daardoor bij het publiek verwarring kan worden gewekt.

De dragende rechtsoverweging 3.4.4. van het arrest inzake *Artiestenverloningen* luidt vervolgens aldus:

“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.”

Dat de vordering die de Hoge Raad in *Artiestenverloning* had te beoordelen niet op de Handelsnaamwet was gebaseerd, maar op het leerstuk van de onrechtmatige daad, maakt het nog interessanter dat de impact van de uitspraak op handelsnaamrechtelijk gebied zo groot lijkt te zijn. De Hoge Raad heeft in r.o. 3.4.4. van het *Artiestenverloningen*-arrest de brug naar het handelsnaamrecht zelf geslagen door zich in zijn oordeel over de aan de orde zijnde onrechtmatige daadsvraag mede te baseren op zijn handelsnaamrechtelijke *Bouwcentrum*-beschikking uit 1987.

Verschillende auteurs hebben hun licht laten schijnen over de reikwijdte van de uitspraak van de Hoge Raad en het belang ervan voor de handelsnaamrechtelijke praktijk. Of deze uitspraak iets zegt over de eis van onderscheidend vermogen in het handelsnaamrecht, houdt de meningen verdeeld.

Ik meen dat het *Artiestenverloningen*-arrest niets nieuws leert over het onderscheidend vermogen in het handelsnaamrecht. Allereerst is van belang om in dit kader op te merken dat het arrest van de Hoge Raad in *Artiestenverloning* (en *Bouwcentrum*) niet gaat over de vraag of beschrijvende aanduidingen ook handelsnamen (kunnen) zijn in de zin van artikel 1 Hnw. De kwestie die in de zaak *Artiestenverloningen* aan de kaak wordt gesteld betreft primair de vraag of het gebruik van (overeenstemmende) aanduidingen, niet zijnde handelsnamen, door de gedaagde partij gerechtvaardigd kan worden door het beschrijvende karakter ervan, én of dat zelfs geldt wanneer daardoor verwarringsgevaar bestaat.

Los van het niet onbelangrijke feit dat *Artiestenverloningen* een vordering op de voet van artikel 6:162 BW betrof, waarbij het handelsnaamrecht eerder in de procedure terzijde was geschoven, en het dus een ingrijpende conclusie zou zijn om de gevolgtrekkingen van het arrest een-op-een op het handelsnaamrecht toepasselijk te achten, valt op dat de verwijzing naar de *Bouwcentrum*-beschikking en artikel 5 Hnw alleen plaatsvindt in de eerste zin van r.o. 3.4.4. van het *Artiestenverloningen*-arrest:

“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), [...]”

In het tweede deel van de rechtsoverweging, daar waar wordt vastgesteld dat het gebruik van een dergelijke beschrijvende aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen, wordt noch verwezen naar *Bouwcentrum* noch naar artikel 5 Hnw. Dat die verwijzing alleen plaatsvindt in het eerste deel van de rechtsoverweging is begrijpelijk, aangezien in de *Bouwcentrum*-beschikking geen sprake was van verwarringsgevaar en in die zaak niet werd gesproken over bijkomende omstandigheden die gebruik van een beschrijvende naam onrechtmatig kunnen maken.

Bovendien past de eis van bijkomende omstandigheden naast (of in plaats van) verwarringsgevaar om tot onrechtmatigheid te komen, niet in het systeem van de Handelsnaamwet waarin artikel 5 geen andere eis dan het bestaan van verwarringsgevaar stelt.¹³

Beschrijvend versus niet-onderscheidend

Eén van de vragen die opkomt, is of het eerste deel van r.o. 3.4.4. van het *Artiestenverloningen*-arrest (waarvan in redelijkheid niet kan worden ontkend dat de Hoge Raad daarmee zijn visie op de handelsnaamrechtelijke praktijk geeft), misschien toch nieuw licht kan werpen op de bescherming (soms) van beschrijvende handelsnamen.

Ik sluit niet uit dat men ook voor het handelsnaamrecht lering kan trekken uit het *Artiestenverloningen*-arrest. In r.o. 3.4.4. van het arrest wordt het algemeen belang om aanduidingen die diensten of producten beschrijven vrij te houden, als uitgangspunt gepresenteerd. Wat opvalt, is dat het daarin beschreven beginsel van vrijheid tot het gebruik van beschrijvende aanduidingen niet beperkt blijft tot ‘louter’ beschrijvende aanduidingen en dat bovendien niet wordt gerept over het al dan niet aanwezig

zijn van onderscheidend vermogen. Dat is belangrijk omdat beschrijvende aanduidingen zeer wel onderscheidend vermogen kunnen hebben. Wanneer uitsluitend het beschrijvende karakter van de aanduiding relevant zou zijn, bestaat het risico dat beschrijvende aanduidingen waaraan een bepaalde taalkundige kwinkslag is gegeven, of beschrijvende handelsnamen die door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen, niet kunnen optreden tegen verwarringwekkend gebruik van een overeenstemmende handelsnaam. Dat zou niet passen in het systeem van het handelsnaamrecht. Inburgering van een (louter) beschrijvende handelsnaam moet mogelijk zijn.¹⁴

Aangezien het concept van inburgering strikt genomen niets verandert aan het feit dat een aanduiding als beschrijvend kwalificeert, lijkt het mij niet juist om het al dan niet beschrijvende karakter van een handelsnaam van doorslaggevende betekenis te laten zijn voor de vraag of een handelsnaam jegens derden kan worden gehandhaafd. Juist de vraag naar het onderscheidend vermogen zou van doorslaggevende betekenis moeten zijn. Dat sluit ook aan bij de *Bouwcentrum*-beschikking waarin geen verwarringsgevaar wordt aangenomen, niet omdat de term beschrijvend is maar omdat het onderscheidend vermogen van de handelsnaam “Bouwcentrum” dermate is afgenomen dat handelsnaam “Farmex Agrarisch Bouwcentrum” niet op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam “Bouwcentrum”.

De vraag naar het onderscheidend vermogen komt dan dus op twee plaatsen terug. Allereerst bij de vraag of een naam kwalificeert als handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw. De drempel voor onderscheidend vermogen is daar heel laag. De vraag naar de onderscheidende kracht komt echter ook aan de orde bij de vraag of verwarringsgevaar te duchten is, in de zin van artikel 5 Hnw.¹⁵ Die toets is niet dezelfde als de toets in het kader van artikel 1 Hnw. Het zou dan ook onjuist zijn aan te nemen dat, omdat een naam voldoende onderscheidend is om als handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw te fungeren, daarmee door de gedaagde partij niet meer het argument gevoerd kan worden dat geen sprake is van verwarringsgevaar, vanwege onvoldoende onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam (zelfs in de situatie dat de namen van beide onderneming als handelsnaam kwalificeren en zelfs indien die namen identiek of nagenoeg identiek zijn).

Het onderscheidend vermogen of het gebrek daaraan is één van de omstandigheden van het geval die dienen te worden betrokken in het oordeel of sprake is van verwarringsgevaar waartegen kan worden opgetreden met een beroep op artikel 5 Hnw. Artikel 5 Hnw noemt een aantal omstandigheden (aard onderneming, vestigingsplaats en mate van overeen-

¹³ Zie ook Visser in zijn noot bij Rb. Den Haag 15 juni 2016, BIE 2016, nr. 31, p. 184, (Parfumwinkel.nl) die zich desalniettemin aansluit bij de gedachte van Verkade (in zijn noot bij *Artiestenverloning* in NJ 2016/79) dat uit het *Artiestenverloningen*-arrest zou volgen dat ook voor beschrijvende handelsnamen de eis van bijkomende omstandigheden geldt.

¹⁴ Zie ook Visser in BIE 2016, nr. 31, p. 190.

¹⁵ Zie ook HR 6 december 1996, BIE 1999, nr. 52, m.nt. Verkade (*Stermij*).

16 HR 28 maart 1963, NJ 1963/262 (*Restaurant Bali*) en HR 4 december 2015, BIE 2016, nr. 7 (*LMR Advocaten*).

17 O.a. in Rb. Den Haag 15 juni 2016 (*Parfumwinkel.nl*), r.o. 4.7 en V.zr. Rb. Den Haag 6 september 2016 (*Stee aan zee*) r.o. 4.3.

18 HvJ EU 16 november 2004, Zaak C-245/02 (*Anheuser-Busch*).

19 MvT bij Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, *Kamerstukken II*, 2005/06, 30 392, nr. 3 en HR 4 december 2015, BIE 2016, nr. 7 (*LMR Advocaten*).

stemming van tekens), maar ook op andere omstandigheden dan die in de wet genoemde dient acht geslagen te worden.¹⁶ Hoe deze relevante omstandigheden zich tot elkaar verhouden, daarover bestaan in ons recht geen harde regels.

Het is opvallend dat in de meeste zaken van na het *Artiestenverloningen*-arrest niet zichtbaar is beoordeeld of de ingeroepen beschrijvende handelsnaam onderscheidend vermogen heeft (verkrege). In de zaken waar tussen de regels door iets over het onderscheidend vermogen gelezen kan worden, is de drempel voor het te leveren bewijs wat mij betreft erg laag gelegd. Hoewel in het kader van die bewijsvoering kan meewegen dat de beschrijvende aanduiding in de branche niet vaak voorkomt,¹⁷ vind ik die enkele omstandigheid te mager voor het aannemen van een zodanig onderscheidend vermogen van de handelsnaam dat het aannemen van verwarringsgevaar vervolgens bijna een automatisme is. Onjuist lijkt mij in ieder geval de toets die inhoudt dat wanneer het beschrijvende karakter vaststaat, het onderscheidend vermogen niet meer beoordeeld hoeft te worden.

Belangenafweging

In r.o. 3.4.4. van het *Artiestenverloningen*-arrest wordt het algemeen belang om aanduidingen die diensten of producten beschrijven vrij te houden als uitgangspunt gepresenteerd. Het algemeen belang om (beschrijvende) woorden in hun algemeen gebruikelijk geworden betekenis in een handelsnaam te kunnen gebruiken was ook aan de orde in de *Bouwcentrum*-beschikking. Echter, het algemeen belang werd daar afgewogen tegen het belang van de eerdere rechtmatig gebruiker van de handelsnaam om op te treden tegen verwatering (zonder dat sprake was van verwarringsgevaar). Die belangenafweging viel uit in het voordeel van het algemeen belang. In *Bouwcentrum* heeft de Hoge Raad zich niet uitgelaten over de vraag of dat algemeen belang ook prevaleert boven het belang van de eerdere rechtmatig gebruiker van een op zich beschrijvende handelsnaam om op te treden tegen eventueel verwarringsgevaar, noch of dat belang zwaarder weegt dan het (eveneens) algemeen belang dat verwarringsgevaar wordt voorkomen.

De rechtvaardiging voor de succesvolle actie op de voet van artikel 5 Hnw bestaat er zoals gezegd in beginsel in dat verarring bij het publiek voorkomen moet worden. Primair het algemeen belang wordt met het verbod gediend. Toch ligt de nadruk in de hedendaagse praktijk vaak op het belang van de eisende partij. Het Hof van Justitie nam in 2004 aan dat de handelsnaam een recht van intellectuele eigendom is¹⁸ en de nationale wetgever heeft bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn in Titel 15 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vastgesteld dat in het geval van procedures krachtens artikel 5 en 5a Hnw sprake is van een

situatie dat de handelsnamen door ons recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd.¹⁹ Ook in rechterlijke uitspraken wordt meestal het belang van de eisende partij bij handhaving van zijn oudste recht als (onbenoemd) uitgangspunt genomen en slechts zeer zelden nog wordt gerefereerd aan het algemeen belang.

Het door de Hoge Raad gehanteerde beginsel dat beschrijvende termen vrij gebruikt moeten kunnen worden, in combinatie met de verwijzing van de Hoge Raad naar de *Bouwcentrum*-beschikking, maakt het verleidelijk de belangenafweging uit *Bouwcentrum* ook bij de verwarringsgevaartoets van artikel 5 Hnw een meer prominente rol te geven.

Het komt zonder twijfel wat onwennig over om de belangenafweging in het kader van de vraag naar verwarringsgevaar zo expliciet te laten plaatsvinden, maar dat hebben we te danken aan twee zaken: 1. De wetgever die in 1921 heeft gekozen voor een weinig uitvoerige wetgeving waarin geen duiding is gegeven over de wijze waarop het bestaan van verwarringsgevaar beoordeeld dient te worden; en 2. De omstandigheid dat het handelsnaamrecht in de hedendaagse rechtspraak steeds vaker als uitsluitend recht wordt beschouwd, terwijl de wetgever in 1921 juist geen uitsluitend recht heeft willen verlenen, en sterker nog, het belang van het onbelemmerde vrije handelsverkeer voorop stelde. De Handelsnaamwet bevat daardoor, anders dan alle andere intellectuele eigendomsrechtelijke wetten, geen interne balans tussen de tegenover elkaar staande belangen van de gebruiker van de handelsnaam, andere marktpartijen en het algemeen belang. Dat is te meer een gemis nu bij het handelsnaamrecht meer dan bij andere intellectuele eigendomsrechten vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de rechtsgrond voor bescherming. Is het recht op een beschrijvende handelsnaam nog wel een noodzakelijke beperking op het vrije handelsverkeer? Of dient het recht van de eerste rechtmatig gebruiker van een handelsnaam om op te treden tegen verarringwekkend handelen onder omstandigheden te wijken voor andere belangen? Wanneer de handelsnaam steeds vaker als uitsluitend recht wordt beschouwd wordt het belang bij uitzonderingen en beperkingen op die rechten steeds groter.

Als men in de praktijk meer aandacht zou besteden aan de vraag op welke rechtsgrond de bescherming tegen verwarringsgevaar ex artikel 5 Hnw wordt verleend dan zou het algemeen belang bij het vrije gebruik van beschrijvende termen (en daarmee bij de eis van onderscheidend vermogen in de verwarringsgevaartoets) aan terrein kunnen winnen. Misschien is dat wel de les die uit r.o. 3.4.4. van het arrest van de Hoge Raad inzake *Artiestenverloning* getrokken kan worden. R.o. 3.4.4. leert ons dat het 'in beginsel' voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding

te bedienen die beschrijvend is (ook in een handelsnaam). Het algemeen belang eist dat en de vrijheid van ondernemerschap vereist dat eveneens. Als vastgesteld wordt dat de door de gedaagde gebruikte handelsnaam inderdaad beschrijvend is, zal door de eisende partij aannemelijk gemaakt moeten worden dat hij niet alleen in zijn belangen wordt geschaad (doordat verwarringsgevaar te duchten is en dat dat zijn rechten zou schaden), maar ook dat zijn belangen (of het algemeen belang om verwarringsgevaar te voorkomen) prevaleren ten opzichte van het algemeen belang om vrijelijk gebruik te kunnen maken van beschrijvende aanduidingen. Die belangenafweging zou ertoe kunnen leiden dat van de eisende partij gevergd kan worden dat hij aantoont dat zijn – eveneens – beschrijvende handelsnaam zodanig onderscheidend vermogen heeft verkregen dat hij toch op de voet van artikel 5 Hnw tegen het dientengevolge ontstane verwarringsgevaar kan optreden. Die toets sluit goed aan bij de *Bouwcentrum*-uitspraak. De bewijslast voor de inburgering ligt dan bij de eisende partij. Inderdaad zou dit onder omstandigheden een vorm van toepassing van de *Freihaltebedürfnis* in het handelsnaamrecht kunnen opleveren.²⁰ De toets zou dan vergelijkbaar kunnen zijn aan de merkenrechtelijke toets waarin de vrijhoudingsbehoefte erin voorziet dat wordt gewaarborgd aan marktdeelnemers dat zij beschrijvende aanduidingen kunnen gebruiken.

De vraag is of een toets waarbij meer gewicht wordt toegekend aan een belangenafweging, tot een ander eindresultaat leidt dan de bestaande verwarringsgevaartoets (waar het onderscheidend vermogen

één van de in aanmerking te nemen factoren is). Ik vermoed van wel. In de handelsnaamrechtelijke praktijk wordt de gebruiker van een handelsnaam, ook wanneer deze beschrijvend en niet onderscheidend is, steeds vaker als de houder van een exclusief recht op de handelsnaam aangemerkt. Dit, terwijl de wetgever juist geen uitsluitend recht heeft willen verlenen en ook niet duidelijk is waarom de eerste gebruiker van een beschrijvende handelsnaam beloond zou moeten worden met een uitsluitend recht. De belangenafweging zit, anders dan bij andere intellectuele eigendomsrechtelijke wetten, waar wel een uitsluitend recht wordt toegekend, niet verdisconteerd in de bepalingen van de Handelsnaamwet en de daarin beschreven handhavingsmogelijkheden. Het is daarom des te belangrijker om in de rechtspraak de belangen van de betrokkenen steeds in het oog te houden.

Ik voel daar meer voor dan voor de oplossing van Verkade en Visser, die uit het *Artiestenverloningen*-arrest afleiden dat ook in het geval van een beschrijvende handelsnaam, naast verwarringsgevaar bijkomende omstandigheden vereist zouden zijn om een verbod op te kunnen leggen en om tot onrechtmatigheid te concluderen. Die oplossing breekt te veel met de huidige vorm van de Handelsnaamwet. Enerzijds omdat in de huidige vorm het bestaan van verwarringsgevaar de enige toets is en anderzijds omdat het buiten beschouwing laat dat de beschermingsomvang van een beschrijvende handelsnaam door inburgering kan toenemen.

Breda, juli 2017.