

C 19/04586
1 juli 2020

SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN
namens de deelnemers aan
het 'IE-LEGAL FORUM'
advocaat: M.E. Bruning te Den Haag

In de procedure bij de civiele kamer van de Hoge Raad als bedoeld in art. 392 Rv:

DOC DAIRY PARTNERS B.V.,
gevestigd te Hoogeveen,

tegen

DAIRY PARTNERS LIMITED,
gevestigd te Stonehouse, Verenigd Koninkrijk,

Naar aanleiding van de prejudiciële vragen van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van
4 oktober 2019, **ECLI:NL:GHARL:2019:8167**.

Inleidende opmerkingen

1. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft Uw Raad in deze prejudiciële procedure bij beschikking van 4 oktober 2019 als rechtsvragen ter beantwoording voorgelegd of, en zo ja onder welke eventuele voorwaarden, de Handelsnaamwet (Hnw) bescherming verleent aan handelsnamen die (in meer of mindere mate) beschrijvend zijn of onderscheidend vermogen missen. Deze zaak is tussen partijen geschikt. Op de voet van art. 392 lid 9 Rv heeft Uw Raad besloten om niettemin de rechtsvragen te beantwoorden en heeft daarvoor eerst aan 'eenieder' tot uiterlijk vandaag de gelegenheid geboden tot het maken van schriftelijke opmerkingen.

2. In de Verenigde Staten van Amerika pleegt de beantwoording van rechtsvragen in zaken die bij de 'Supreme Court of the United States of America' aanhangig zijn, in en buiten het reguliere onderwijs aan de Universiteiten door wetenschappers en studenten in, aan de rechtenfaculteit verbonden, zogeheten 'legal forums' te worden voorbereid en doorgedacht.¹ Bijdragen vanuit de rechtswetenschap worden dan ook veelal verwerkt in zogeheten 'briefs'.²

¹ https://www.americanbar.org/groups/public_education/publications/preview_home/

² <https://www.supremecourt.gov/search.aspx?Search=briefs&type=Site>

3. Naar aanleiding van een oproep op www.ie-forum.nl aan alle Nederlandse IE-studenten en geïnteresseerden om bijdragen ten behoeve van de schriftelijke opmerkingen in te zenden, heeft zich voor het eerst in Nederland een rechtswetenschappelijk forum gevormd bestaande uit IE-studenten van de Universiteit Leiden (UL), de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en King's College London, die individueel en samen de voorliggende rechtsvragen hebben onderzocht en beantwoord.

4. De uiteenlopende standpunten binnen het 'IE-legal forum' (hierna: het **IE-LEGAL FORUM**), met de daarin aangevoerde en onderbouwde argumenten 'pro' en 'contra', zijn hieronder samenvattend weergegeven. Hun bijdragen moeten hier als ingelast worden beschouwd. De (niet-geredigeerde) originele inzendingen zijn opgenomen als bijlage bij deze schriftelijke opmerkingen. In deze bijdragen wordt verder verwezen naar de vindplaatsen van relevante wetsgeschiedenis, rechtspraak en vakliteratuur. Deze van elkaar inhoudelijk verschillende benaderingen in rechtsopvatting over de mogelijke beantwoording van de rechtsvragen onderstrepen het fundamentele belang van een prejudiciële beslissing van Uw Raad over de beschermingsomvang van (louter) beschrijvende handelsnamen.

*Bijkomende omstandigheden bij toepassing van art. 5 Hnw: standpunten en argumenten **PRO***

5. **TROUBORST** (UL)³ betoogt dat in het handelsnaamrecht terecht waarde wordt gehecht aan de *Freihaltebedürfnis*. Toch meent hij dat bij de uitleg van art. 5 Hnw in beginsel geen zwaardere toets moet worden aangelegd voor beschrijvende handelsnamen dan voor onderscheidende handelsnamen. Dit zou slechts anders zijn indien dit tot onbevredigende uitkomsten leidt.

Zodra de *Freihaltebedürfnis* botst met het belang om verwarrende handelsnamen tegen te gaan, is een verschillende behandeling gerechtvaardigd. Die andere behandeling kan bestaan uit het vereisen van bijkomende omstandigheden. Trouborst vindt daarom dat bij (louter) beschrijvende handelsnamen tevens bijkomende omstandigheden vereist zijn voor een succesvol beroep op art. 5 Hnw. Verder meent hij dat beschrijvende handelsnamen bescherming verdienen als sprake is van inburgering/bekendheid.

Hiertoe voert deze deelnemer aan het IE-LEGAL FORUM de volgende argumenten aan:

³ Bijlage 1: *Beschrijvende handelsnamen en artikel 5 Hnw*, Richard Trouborst, UL.

- a) De *Freihaltebedürfnis* rechtvaardigt het vereiste van bijkomende omstandigheden.
- b) Het zou voor de eisende partij mogelijk moeten zijn om te bewijzen dat de beschrijvende handelsnaam een eigen plaats op de markt heeft verworven. Hoewel die uitzonderingssituatie een inperking is van de *Freihaltebedürfnis*, sluit die aan bij het gevoel dat een onderneming profijt moet kunnen hebben van de inspanningen om de beschrijvende handelsnaam zodanige lading te geven dat deze uitsluitend met de eisende onderneming wordt gepercipieerd.

6. DE KANTER en COHEN (UL)⁴ benaderen het vraagstuk vanuit een pragmatisch perspectief en trachten op die wijze tot een logische oplossing te komen. Deze deelnemers aan het IE-LEGAL FORUM scharen zich achter de interpretatie van het Hof Den Haag in *Parfumswinkel*, waarin het oordeelde dat indien wordt opgetreden op basis van een beschrijvende handelsnaam verwarringsgevaar niet volstaat, maar bijkomende omstandigheden zijn vereist. Zij voeren aan dat het beginsel van *Freihaltebedürfnis* voor handelsnamen net zo relevant is als voor domeinnamen, en voegen toe dat uniformering van regels voor handelsnamen en domeinnamen ook pragmatisch gezien aantrekkelijk is, gelet op de overlap die tussen deze gebieden bestaat. Bij de beantwoording van de vraag in welke mate bekendheid het beschrijvende karakter van een aanduiding compenseert, kiezen deze deelnemers een middenweg. Deze houdt in dat inburgering niet direct doorslaggevend is, maar slechts één van de relevante gezichtspunten vormt. Uiteindelijk moet een afweging worden gemaakt tussen de mate waarin de handelsnaam is ingeburgerd en andere omstandigheden zoals *Freihaltebedürfnis*. Ten slotte waarschuwen De Kanter en Cohen voor al te eenvoudige analoge toepassing van begrippen en leerstukken uit het merkenrecht en wijzen in plaats daarvan op het belang van autonome begripsvorming in het handelsnaamrecht. In dit verband voeren zij de volgende argumenten aan:

- a) De *Freihaltebedürfnis* is ook voor reguliere handelsnamen van belang en rechtvaardigt de eis van bijkomende omstandigheden;
- b) Uniformering van regels voor handelsnamen en domeinnamen is wenselijk vanwege de overlap tussen deze gebieden;
- c) Indien sprake is van inburgering, moet een afweging worden gemaakt tussen de mate waarin de handelsnaam is ingeburgerd en de overige omstandigheden van het geval.

⁴ Bijlage 2: *De beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen*, Pieter de Kanter & Ole Cohen (UL).

Bijkomende omstandigheden bij toepassing art. 5 Hnw: standpunten en argumenten CONTRA

7. RIETVELD EN RIETVELD van de UvA (hierna: R&R)⁵ schetsen uitgebreid het juridisch kader voor de discussie. Centraal in hun bijdrage staat dat art. 5 uitsluitend van verwarringsgevaar spreekt. Het onderscheidend karakter bepaalt daarbij de beschermingsomvang. In het geval van de louter beschrijvende en niet-onderscheidende handelsnaam stellen R&R dat deze in beginsel geen beroep kunnen doen op 5 Hnw vanwege het algemeen belang tot vrijhouding. Dit geldt ook voor de beschrijvende bekende handelsnaam vanwege het feit dat er vanwege de bekendheid niet snel sprake zal zijn van verwarringsgevaar. Slechts in de gevallen waarin de onderscheidende (al dan niet door inburgering) elementen 'verwarringwekkend' overeenstemmen, kan mogelijk een succesvol beroep gedaan worden op 5 Hnw. Samenvattend voeren deze deelnemers aan het IE-LEGAL FORUM de volgende argumenten aan:

- 1) In geval van louter beschrijvende handelsnamen of handelsnamen die enig onderscheidend karakter ontberen, is **NIET** vereist dat er sprake is van bijkomende omstandigheden.

Indien een handelsnaam bestaat uit een louter beschrijvende, niet-onderscheidende aanduiding moet daaraan een zeer beperkte beschermingsomvang toekomen en moet het algemeen belang tot vrijhouding zwaarder wegen, waardoor in principe geen beroep kan worden gedaan op bescherming tegen verwarringsgevaar.

Het gevaar voor verwarring is in dat geval ook minder groot, aangezien het publiek zal begrijpen dat meerdere ondernemingen dezelfde (in de branche gangbare) beschrijvende aanduidingen gebruiken. R&R onderschrijven daarbij Vzr.Rb Noord-Holland 8 juli 2015, IEF 15093 (Voetbalreizen.com/Voetbalreizenonline.com).

*Doordat het onderscheidend vermogen door de rechter mee kan worden genomen in de toets voor verwarringsgevaar, wordt reeds rekening gehouden met beschrijvende en/of niet-onderscheidende handelsnamen en dat maakt de toevoeging van bijkomende omstandigheden **onnodig**.*

In geval van omstandigheden die het gebruik van een beschrijvende handelsnaam onrechtmatig maken, kan een beroep gedaan op de aanvullende werking van 6:162 BW.

In art. 5 Hnw staat verwarringsgevaar centraal. In art. 6:162 BW staat onrechtmatigheid centraal. Artikel 5 Hnw stelt geen eis van bijkomende omstandigheden en moet die ook niet stellen.

⁵ Bijlage 3: "Beschrijvende en niet-onderscheidende handelsnamen"; beantwoording van de prejudiciële vragen van het Hof Arnhem-Leeuwarden over artikel 5 Hnw, Demi en Meyke Rietveld (UvA).

- 2) Indien de handelsnaam een zekere mate van bekendheid heeft verworven en daarmee sprake is van inburgering, geniet deze een grotere beschermingsomvang. Toch zal nader moeten worden onderbouwd waarom van verwarringsgevaar sprake is om een beroep op art 5 Hnw te kunnen doen.

Het handelsnaamrecht kent, anders dan het merkenrecht geen "sub c. bescherming" voor bekende handelsnamen. Verwarringsgevaar is het enige relevante criterium. Verwarringsgevaar in eigenlijke zin is nu eenmaal minder waarschijnlijk wanneer één van de beide partijen (grote) bekendheid geniet. Bij onrechtmatig handelen zijn 6:162 BW of het merkenrecht alternatieve opties. Aangenomen mag worden dat bekende (beschrijvende) handelsnamen reeds als merk zijn ingeschreven. In het kader van goodwill- en investeringsbescherming verdient het aanbeveling om voor bekende handelsnamen in de Handelsnaamwet aansluiting te zoeken bij het merkenrecht.

- 3) Hoeft geen beantwoording in het licht van het antwoord op vraag 1.

8. **DEN HERDER** (VU)⁶ heeft zijn bijdrage grotendeels geschreven vanuit merkenrechtelijk perspectief. Waarom zou de strenge toets die geldt in het merkenrecht anders zijn voor handelsnamen? Juist in een tijd waarin met het internet het aantal beschrijvende handelsnamen toeneemt, is de roep om vrijhouding van generieke termen gerechtvaardigd en kan deze ook worden teruggevonden in literatuur en rechtspraak. In het geval dat een monopolisering niet volledig kan worden voorkomen, moet de beschermingsomvang van een dergelijke handelsnaam beperkt zijn. Samenvattend voert deze deelnemer aan het IE-LEGAL FORUM de volgende argumenten aan:

- 1) De voorwaarden in art. 5 Hnw moeten sowieso niet limitatief worden uitgelegd. In veel gevallen zullen plaats en aard van onderneming niet voldoende zijn en bepalen de omstandigheden van het geval de uitkomst (zie *Parfumswinkel*) die gelegen kunnen zijn in bijv. vormgeving of nodeloze verwarring.
- 2) Het antwoord op vraag 2 luidt niet anders. De omstandigheden van het geval zijn beslissend voor het antwoord op de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar.

In tegenstelling tot het merkenrecht, waar bekende merken een ruimere bescherming genieten, moet ten aanzien van handelsnamen het maatschappelijk belang prevaleren. In het merkenrecht worden tekens immers vooraf getoetst. Er zou geen andere maatstaf moeten gelden voor bekende of minder bekende handelsnamen. Voorkomen moet worden dat het merkenrecht door het handelsnaamrecht opzij wordt gezet.

⁶ **Bijlage 4**: Bijdrage prejudiciële vragen van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden [IEF 18744] inzake het verbodsrecht van artikel 5 Handelsnaamwet; Thomas den Herder (VU).

- 3) Een belangenafweging die de nadruk legt op overige omstandigheden indien plaats en aard niet volstaan. In de belangenafweging wordt het algemeen belang meegewogen met als uitgangspunt dat beschrijvende of generieke namen niet (volledig) te monopoliseren zijn. Als iemand een uitgebreidere bescherming wil, dan moet diegene een merk deponeren [red. handelsnaamgebruik is niet zelden gewoon 'merkgebruik'].

9. NAAMAN (UL en King's College London)⁷ betoogt dat aan toepassing van art. 5 Hnw geen nadere vereisten als "bijkomende omstandigheden" moeten worden gesteld. De enige toets in dit artikel is of er verwarringsgevaar is of niet. In geval van beschrijvende handelsnamen kan aan de *Freihaltebedürfnis* tegemoet worden gekomen door aan de (louter) beschrijvende handelsnaam een beperkte beschermingsomvang toe te kennen. Eventuele verworven bekendheid van de handelsnaam kan de beschermingsomvang vergroten. Volgens deze deelnemer aan het IE-LEGAL FORUM dient de mogelijkheid van inburgering echter niet te gelden voor *louter beschrijvende handelsnamen*. Hiertoe voert zij volgende argumenten aan:

- a) Het vereiste van "bijkomende omstandigheden" past niet in het systeem van handelsnaambescherming, dat primair is bedoeld om consumenten in een bepaald geografisch gebied te beschermen tegen verwarring. Indien sprake is van bijkomende omstandigheden, kan altijd worden teruggevallen op art. 6:162 BW.
- b) Omdat geen inhoudelijke eisen worden gesteld aan de handelsnaam en registratie niet nodig is, ligt het voor de hand de beschermingsomvang in te perken in geval van beschrijvende handelsnamen. In geval van *louter beschrijvende handelsnamen* zal de beschermingsomvang (zeer) beperkt zijn aangezien verwarringsgevaar niet snel zal ontstaan; het publiek zal de handelsnaam opvatten als een beschrijving en niet als handelsnaam. Aan *handelsnamen die niet louter beschrijvend zijn* kan bescherming worden toegekend op voorwaarde dat sprake is van verwarringsgevaar (art. 5 Hnw).
- c) De beschermingsomvang kan groter worden naarmate de (beschrijvende) handelsnaam bekender is. Het zou echter niet wenselijk zijn als de mogelijkheid van inburgering ook bestaat voor louter beschrijvende handelsnamen; dan zou de handelsnaam een krachtig middel zijn om concurrenten dwars te zitten die ook hun onderneming/concept willen beschrijven. Hiervoor is het merkenrecht aangewezen (en bovendien art. 6:162 BW, indien concurrenten misbruik maken van het succes).

⁷ Bijlage 5, *Schriftelijke opmerkingen Handelsnaamwet (Dairy Partners)*, Noa Naaman (UL & King's College London).

10. BUIT (RUG)⁸ verdedigt dat in het handelsnaamrecht terecht waarde wordt gehecht aan de *Freihaltebedürfnis*. Hij betoogt dat de regel uit het Artiestenverloningen-arrest (bijkomende omstandigheden) in het handelsnaamrecht niet gehanteerd zou moeten worden. Volgens Buit speelt de perceptie van het publiek een centrale rol binnen art. 5 Hnw. Wanneer een handelsnaam louter beschrijvend is zal dit in de perceptie van het publiek betekenen dat het publiek enkel een aanduiding van de handelsactiviteit waarneemt maar niet een naam van een onderneming. In het geval het publiek geen handelsnaam waarneemt kan er ook geen sprake zijn van verwarringsgevaar omdat het moet gaan om verwarring bij het publiek tussen twee handelsnamen. Volgens deze deelnemer aan het IE-LEGAL FORUM kan de perceptie van het publiek veranderen door inburgering. Bij inburgering van de louter beschrijvende handelsnaam zal het publiek bekend zijn geworden met deze handelsnaam als naam van de onderneming en niet enkel meer als aanduiding van de handelsactiviteit. Hiertoe voert Buit de volgende argumenten aan:

- a) De *Freihaltebedürfnis* rechtvaardigt het vereiste van bijkomende omstandigheden niet.
- b) De Hoge Raad dient de nadruk te leggen op het onderscheidende vermogen van de handelsnaam en daarbij benadrukken dat in het geval van een louter beschrijvende handelsnaam (waarbij elk onderscheidend vermogen ontbreekt) geen verwarring kan ontstaan. In de perceptie van het publiek wordt een louter beschrijvende handelsnaam (behoudens inburgering) enkel opgevat als een aanduiding van de handelsactiviteit en niet als naam van een onderneming. Die perceptie kan vervolgens door middel van inburgering van de louter beschrijvende handelsnaam veranderen zodat het publiek de louter beschrijvende handelsnaam ook als naam van een onderneming opvat. In dat geval kan wel sprake zijn van verwarringsgevaar. Op deze wijze ontstaat geen monopolie op taal via louter beschrijvende handelsnamen. Dat betekent dat onder het handelsnaamrecht aan de *Freihaltebedürfnis* tegemoet wordt gekomen zonder dat dit belang wordt betrokken onder de Hnw.

11. STOK (UL)⁹ meent dat bij de toepassing van artikel 5 Hnw geen nadere, niet in dat artikel genoemde, vereisten gelden. 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 kunnen worden betrokken in de toepassing van artikel 5 Hnw door deze elementen mee te nemen in het oordeel of er sprake is van verwarringsgevaar. Een door gebruik verworven mate van bekendheid kan worden

⁸ Bijlage 6: *Schriftelijke opmerkingen: Help de Hoge Raad met de Handelsnaam!*, Jan Buit, RUG.

⁹ Bijlage 7: *Help de Hoge Raad met de handelsnaam*, Emma Stok (UL).

meegenomen in vraag naar beschermingsomvang, in de sleutel van de verwarringsgevaar-toets. De volgende argumenten draagt deze deelnemer aan het IE-LEGAL FORUM aan:

- a) Een eis van bijkomende omstandigheden in het licht van de *Freihaltebedürfnis* is niet noodzakelijk, aangezien de bescherming van de handelsnaam reeds is begrensd in die zin dat monopolisering van aanduidingen die vrij moet blijven niet is toegestaan.
- b) Verwarringsgevaar vormt een voldoende ondergrens aan de bescherming, omdat het onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam hierin betrokken kan worden.
- c) Uit het *Bouwcentrum*-arrest volgt uitsluitend dat gebruik van een beschrijvende handelsnaam minder snel leidt tot verwarring, door het gebrek aan onderscheid vermogen van de oudere handelsnaam. De toenemende behoefte aan vrijhouding door internetgebruik, zoals aangehaald door het Hof Den Haag, is een wenselijkheidsargument. Dat houdt geen stand, gezien de reeds begrensde bescherming van de beschrijvende handelsnamen. De wetsgeschiedenis maakt dan wel slechts melding van geslachtsnamen en fantasienamen, hieruit volgt niet dat de wetgever de beschrijvende handelsnaam niet in gedachten had tijdens het wetgevende proces.

=...=

12. Gelet op de hiervóór weergegeven argumenten pro en contra uit de bijdragen van de deelnemers aan het IE-LEGAL FORUM is duidelijk dat de rechtspraktijk gediend is met een beantwoording van de voorliggende rechtsvragen en het nu aan Uw Raad is om alle mogelijke standpunten af te wegen en hier de spreekwoordelijke knoop door te hakken.



Advocaat