

Verwarringsgevaar, vrijhoudingsbehoefte en de beschrijvende handelsnaam

Prof. mr. D.J.G. Visser

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

[...]

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 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 artikel 6:162 BW en 6:74 BW – en ook in artikel 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.¹ 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

¹ Aan schrijver dezes is het voorbeeld 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.

waarom zegt de Hoge Raad dat dan niet expliciet? Advocaat-generaal Drijber doet dat wel, zie hierna zijn voorbeeld van Het Pannekoekenhuis en De Pannenkeukenhut.

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”.

Het onbevredigende is dat de Hoge Raad de indruk blijft wekken dat het om een *feitelijke* vraag ten aanzien 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 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 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’². Drijber kent belangrijke betekenis toe aan het woord ‘dientengevolge’ in artikel 5 Handelsnaamwet.

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.³ Men kan hierin een toepassing zien van het causale element van de verwarringstoets: het verwarringsgevaar 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

² De term ‘causaliteitssleutel’ is van NJ-annotator Verkade.

³ [voetnoot Drijber:] Zie bijv. D.J.G. Visser, ‘De louter beschrijvende maar niet gebruikelijke handelsnaam. Of: het vereiste van onderscheidend vermogen in het handelsnaamrecht’, *BerichtenIE* 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 Artiestenverloningen (NJ 2016/79), onder 6: “wie een niet onderscheidende domeinnaam of handelsnaam kiest (...), kan zich niet erover bekreunen dat een ander dat ook doet”.

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 Pannekoekenhut’ 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 Pannekoekenhut’ 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 beschrijvendheid van de oudere handelsnaam te wegen ‘normatief’ al dan niet 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 m.i. 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 art. 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.⁴ 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 vrijhoudingsbehoefte, dienen te worden meegewogen. (De HR verwijst terug naar zijn ov. 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 HR zich hier niet lijkt te beperken tot situaties waar het gaat om een 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. Verwarringsgevaar 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 ov. 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

⁴ [voetnoot HR:] Vgl. onder meer HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloning*), rov. 3.4.2.

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”.⁵ 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.’.

[...]

⁵ Par. 3.29 van ECLI:NL:PHR:2020:1215.