

Hof Den Haag, 17 september 1992, Corocor**HANDELSNAAMRECHT****Verwarringsgevaar door beëindiging handelsnaam-
‘licentie’ en voeren naam door nieuwe ‘licentienemer’ niet onrechtmatig**

Het hof acht aannemelijk dat, zo Corocor die naam voert, gevaar voor een dergelijke verwarring gedurende zekere tijd bestaat en dat zulks ten nadele van Recontec voordeel voor Corocor kan opleveren. Die enkele omstandigheid is niet voldoende grond voor een veroordeling als vervat in het bestreden vonnis. Een verwarringsgevaar van de aard als hiervoor genoemd of soortgelijke aard doet zich in de praktijk wel vaker voor, bijvoorbeeld voorzover te dezen illustratief - als een merklicentie of handelsnaam-“licentie” een einde neemt en de licentieverlener zelf dan wel een nieuwe licentiehouders het merk of de handelsnaam gaat gebruiken of voeren. Niet valt in te zien dat zulk een gebruik of voeren dan onrechtmatig is, al zullen de betrokkenen als regel wel de plicht hebben datgene te doen en te laten wat nodig is teneinde verwarring zoveel mogelijk te voorkomen.

Rechthebbende handelsnaam**Tussen partijen gold Corocor International als rechthebbende op de naam Corocor in Nederland**

Uit het vorengeschetste verloop van zaken volgt dat destijds tussen partijen Corocor (thans Recontec B.V.) en Corocor International die laatste als rechthebbende op de naam Corocor in Nederland gold

Vindplaatsen: BIE 1993, nr. 50, p. 185, m.nt. Boekman

Noot: Zoals Boekman in haar noot (BIE 1993, p. 187) aangeeft is het Hof kennelijk van oordeel dat het handelsnaam recht geen licentie zou kennen: “*het Hof doet door het gebruiken van aanhalingstekens wel blijken dat het zich bewust is van het feit dat een handelsnaamlicentie naar het systeem van de Handelsnaamwet niet bestaanbaar is, maar handelt voor het over het toch alsof in de onderhavige zaak moet worden uitgegaan van het bestaan van zulk een recht, los van de onderneming.*”

Het lijkt me de vraag of dat inderdaad het geval is. De enkele omstandigheid dat de Handelsnaamwet de licentie niet behandelt, is naar het mij voorkomt een te magere grond om te stellen dat de handelsnaamlicentie “niet bestaanbaar” zou zijn. De omstandigheid dat artikel 2 Hnw nog steeds enkel geboden overdraagbaarheid van de handelsnaam, tezamen met een deel van de onderneming, kent, lijkt me hier evenmin een basis voor te bieden. De praktische consequenties van een dergelijk uitgangspunt zijn bovendien nogal fors en leggen in potentie een bom onder franchising-constructies, wanneer daarbij naast de handelsnaam niet ook een merk in licentie zou worden gegeven. Die zouden dan immers ook ‘onbestaanbaar’ zijn.

Ik zie niet goed in waarom een handelsnaamlicentie niet zou kunnen bestaan enkel omdat er geen wettelijke basis voor is aan te wijzen. De licenties die ter zake van

bij wet geregelde IE-rechten verleend worden, hebben ook niet of nauwelijks een wettelijke basis. Het lijkt mij dat hooguit ter zake van de derdenwerking van de licentie een wettelijke basis misschien nodig is of uitkomst kan bieden. Dat raakt echter niet de werking van een licentie tussen partijen bij de licentieovereenkomst, zoals in deze procedure aan de orde was.

Dat lijkt ook te volgen uit het [Mosterdmanneke-arrest van de Hoge Raad van 1977 \(NJ 1977, 373\)](#), waarin de Hoge Raad aanvaardde dat degene die een handelsnaam niet zelf gebruikte, maar een ander contractueel het gebruik daarvan toestond, zich op de handelsnaamrechtelijke bescherming tegen die contractspartner kon beroepen. De Hoge Raad overwoog dat aldus de handelsnaam gebruikt werd door de licentiegever.

Zoals het Hof Den Haag in deze zaak overwoog waren partijen overeengekomen dat tussen hen Corocor International als de rechthebbende op de naam gold. Ofwel Corocor is in de verhouding tussen deze partijen de rechthebbende op de handelsnaam en kan daar na beëindiging van de licentie in beginsel over beschikken en een nieuwe licentienemer aanstellen, zonder dat de oude licentienemer zich daartegen kan verzetten. Daar lijkt mij binnen het kader van de contractsvrijheid ook weinig op af te dingen.

Boekman vindt de uitkomst in de Corocor-zaak kennelijk niet bevredigend omdat bij een handelsnaamlicentie de goodwill van een gehele onderneming in het geding is, terwijl dat bij een merkenlicentie anders zou liggen. Als we voor ogen houden dat de overgang tussen de handelsnaam en het dienstmerk vaak een vloeiende is, zie ik niet goed in waarom de handelsnaam hier een andere status zou dienen te hebben dan het merk als het om de verhouding tussen licentienemer en licentiegever gaat.

Al deze beslommeringen illustreren overigens nog eens te meer dat artikel 2 Hnw een volstrekt achterhaald regime bevat en de wetgever hier ernstig in gebreke is.

[Dick van Engelen](#), maart 2007.

Zie ook: Arkenbout, 1991, p. 25 en BIE 1997, p. 6; Van Engelen, [Artikel 2 Handelsnaamwet in wethistorisch perspectief](#), BIE 1994, p. 279-285 en 1994, [§ 8.6](#); Wichers Hoeth, 2000, p. 3012; Verkade 2005, T&C IE, art. 2 Hnw, aant. 5.

Hof Den Haag, 17 september 1992

(R. van der Veen, G. Hamaker en H.P. Utermark)

Corocor Damage Contractors B.V. te Leiden, appellante

[in kort geding], procureur Mr R.V. Kist, advocaten Mrs W.H.A.M. van den Muijsenbergh en Jhr H.A. de Savornin Lohman te Rotterdam, tegen

1. Recontec B.V. te Dordrecht,

2. Recontec Beheer B.V. te Dordrecht,

3. [A], en

4. [B], geïntimeerden

[in kort geding], procureur Mr S.V. Langeveld, advocaat Mr H.J. Smit te Rotterdam.

(...)

3. Grondslag van de vordering is dat Corocor, door eind 1991 die naam te gaan voeren, het in aanmerking komende publiek in verwarring brengt in die voege dat het zal menen dat Corocor dezelfde onderneming drijft als die welke Recontec B.V. vanaf 1982 onder de naam Ina-Corocor en vanaf 1984 tot omstreeks medio 1990 heeft gedreven onder de naam Corocor (en welke zij thans onder haar naam Recontec drijft), hetgeen ook tengevolge heeft dat Corocor profiteert van de door Recontec, voordat zij aldus was genaamd, opgebouwde bekendheid en goede naam.

4. Het hof acht aannemelijk dat, zo Corocor die naam voert, gevaar voor een dergelijke verwarring gedurende zekere tijd bestaat en dat zulks ten nadele van Recontec voordeel voor Corocor kan opleveren. Die enkele omstandigheid is niet voldoende grond voor een veroordeling als vervat in het bestreden vonnis. Een verwarringsgevaar van de aard als hiervoor genoemd of soortgelijke aard doet zich in de praktijk wel vaker voor, bijvoorbeeld voorzover te dezen illustratief - als een merklicentie of handelsnaam-"licentie" een einde neemt en de licentieverlener zelf dan wel een nieuwe licentiehouder het merk of de handelsnaam gaat gebruiken of voeren. Niet valt in te zien dat zulk een gebruik of voeren dan onrechtmatig is, al zullen de betrokkenen als regel wel de plicht hebben datgene te doen en te laten wat nodig is teneinde verwarring zoveel mogelijk te voorkomen.

5. Het standpunt van Corocor komt er op neer - zij heeft dat bij pleidooi uitdrukkelijk aldus samengevat dat zij haar naam voert met toestemming van de rechtshabende op die naam, de Deense vennootschap Corocor International AIS. Die toestemming is niet betwist. Het betoog van Recontec c.s. komt er op neer dat Corocor International die toestemming niet had mogen verlenen, dat Corocor dat wist, terwijl, voorts, Corocor International in Nederland geen recht heeft op de naam Corocor.

6. Uit de paragrafen 2.2 en 2.3 van de memorie van antwoord volgt dat ten tijde van de oprichting van - thans - Recontec in 1982 Corocor International in Nederland een reputatie had, zij het, volgens Recontec c.s., een slechte, en dat Corocor International, de "moedermaatschappij", destijds verordonneerde dat haar Nederlandse dochter de naam Corocor moest dragen. In het kader van de onderhandelingen over de overdracht van de aandelen van Corocor International in Recontec (toen nog Corocor geheten) aan Recontec Beheer i.o. heeft Corocor een faxbrief d.d. 12 juni 1990 geschreven aan Corocor International (...) ter bevestiging van kort voordien gevoerde telefoongesprekken. Corocor zegt daarbij toe haar naam te zullen wijzigen en ook schrijft zij: "We ... renounce all rights of name "Corocor"." De brief is door Corocor International, in de persoon van [X], voor accoord ondertekend, terwijl [X] voorts bij telefax van dezelfde datum op de faxbrief van Corocor reageert uitsluitend wat de naamkwestie betreft en welke telefax eindigt met de zin: "The name Corocor is our

property and is not negotiable." Vervolgens is in de overeenkomst d.d. 27 juli 1990. waarbij de aandelen van Corocor International werden overgedragen, bij artikel 5 de verplichting van Corocor tot wijziging van haar naam vóór 1 oktober 1990 neergelegd.

7. Uit het vorengeschetste verloop van zaken volgt dat destijds tussen partijen Corocor (thans Recontec B.V.) en Corocor International die laatste als rechthebbende op de naam Corocor in Nederland gold. Daarop kan Recontec thans niet terugkomen. De overige geïntimeerden waren eveneens partij bij de overeenkomst d.d. 27 juli 1990. Er is onvoldoende grond aan te nemen dat voor hen iets anders heeft te gelden.

8. Onvoldoende gebleken is dat de overeenkomst van 27 juli 1990 ervan uitging of anderszins meebracht dat Corocor International of Re-Tech S.A. niet meer direct of indirect actief zouden of mochten zijn op de Nederlandse markt of dat een dergelijke activiteit niet zou of mocht geschieden, met toestemming van Corocor International, onder de haar toebehorende naam Corocor.

9. Het voorgaande brengt mee dat het hof onvoldoende grond ziet voor de door de President uitgevaardigde voorlopige maatregel en dat het, met gegrondbevinding van de grieven in zover als uit het voorgaande blijkt, als volgt beslist.

Beslissing

Het Gerechtshof:

vernietigt het bestreden vonnis voorzover aan zijn oordeel onderworpen;

- wijst de bij dat vonnis toegewezen vordering af:

- veroordeelt geïntimeerden in de kosten van de procedure in beide instanties:

- begroot die kosten, voorzover gevallen aan de zijde van appellante tot de uitspraak van dit arrest, op f 2.050,- voor de eerste instantie en op f 4.850,- voor het hoger beroep.