

Hoge Raad, 28 september 2001, Rowa v Hooters



HANDELSNAAMRECHT

Waren in artikel 5a Hnw omvat ook diensten

- [Ofschoon art. 5a Hnw. niet is aangepast ter gelegenheid van de wijziging van de Benelux Merkenwet die haar werkingssfeer met dienstmerken uitbreidde in verband met de implementatie van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104, mag daaruit niet worden afgeleid dat art. 5a Hnw. niet van toepassing is ingeval een handelsnaam een dienstmerk bevat.](#)

Uit niets blijkt dat bij voormelde wijziging van de Benelux Merkenwet een bewuste keuze is gemaakt deze toepasselijkheid uit te sluiten, terwijl niet alleen de strekking van deze bepaling meebrengt dat zij ook op dienstmerken toepasselijk behoort te zijn, maar zulks bovenal volgt uit de te dezen geboden richtlijnconforme interpretatie van het in deze bepaling gebruikte begrip 'merk'.

Geen voeren handelsnaam voor 2 september 1994

- [daar zij niet op een zodanige wijze onder de naam Hooters naar buiten zijn getreden dat daardoor voor Rowa c.s. een recht op die handelsnaam is ontstaan.](#)

Het Hof heeft dit verweer verworpen, daartoe overwegende dat Rowa c.s. niet aannemelijk hebben gemaakt dat "zij (reeds) in de korte periode van 27 mei 1994 tot 2 september 1994 hun handelsnaam dusdanig hebben gevoerd dat deze daardoor een beschermenswaardige bekendheid heeft verkregen". Daarmee heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat Rowa c.s. de aanduiding Hooters in de bedoelde periode niet hebben 'gevoerd' in de zin van art. 5 Handelsnaamwet, daar zij niet op een zodanige wijze onder de naam Hooters naar buiten zijn getreden dat daardoor voor Rowa c.s. een recht op die handelsnaam is ontstaan. Aldus verstaan geeft dit oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de toe te passen maatstaf. In aanmerking genomen dat Rowa c.s. zich ter staving van hun stelling dat zij de handelsnaam Hooters gebruikten, uitsluitend hebben beroepen op een in eerste aanleg overgelegd uittreksel uit het handelsregister en correspondentie uit deze periode, die - afgezien van een brief van Hooters B.V. van 6 juli 1994, waarin in een opsomming van een aantal gegevens de loutere vermelding "Hooters BV" met een adres voorkomt - enkel bestaat uit brieven van twee le-

veranciers aan Hooters resp. Hooters B.V. betreffende de inrichting en uitrusting van een horecagelegenheid, is dit oordeel niet onbegrijpelijk. Onderdeel V onder a. faalt derhalve

Vindplaatsen: LJN: [ZC3656](#)

Hoge Raad, 28 september 2001

(P. Neleman, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, C.H.M. Jansen, H.A.M. Aaftink en E.J. Numann)

28 september 2001

Eerste Kamer

Nr. C98/241HR

AT

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. ROWA B.V., gevestigd te Bennebroek,
2. HOOTERS B.V., gevestigd te Amsterdam, EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. L. van Heijningen,

t e g e n

1. de vennootschap naar Amerikaans recht HOOTERS Inc., gevestigd te Clearwater, Florida, Verenigde Staten van Amerika,

2. de vennootschap naar Amerikaans recht HOOTERS OF AMERICA Inc., gevestigd te Atlanta, Georgia, Verenigde Staten van Amerika, VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: [mr. T. Cohen Jehoram.](#)

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweersters in cassatie - verder gezamenlijk te noemen: Hooters Inc. c.s. - hebben bij exploit van 17 februari 1997 eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Rowa c.s. - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Amsterdam en gevorderd, voorzover in cassatie van belang,

1. Rowa c.s. te gebieden met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het woord/beeldmerk Hooters en/ of het woordmerk Hooters van Hooters Inc. in de Benelux, daaronder in ieder geval begrepen het gebruik van de naam Hooters of het woord/beeldmerk Hooters of daarmee overeenstemmende tekens voor restaurants/cocktailbars aan het Damrak en de Kerkstraat in Amsterdam te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,-, per dag of per geval, zulks ter keuze van Hooters Inc. c.s., van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod;

2. Rowa c.s. te gebieden binnen vijf dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis ter vernietiging aan de raadvrouw van Hooters Inc. c.s. af te geven al het drukwerk en alle andere bedrijfsmiddelen die voorzien zijn van het woord/beeldmerk Hooters of een overeenstemmend teken, waaronder in ieder geval begrepen de naam Hooters, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,-, per dag van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod;

3. Rowa c.s. te gebieden met onmiddellijke ingang ieder gebruik in Nederland van de handelsnaam Hooters of een handelsnaam die slechts in geringe mate daarvan

afwijkt te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,-- per dag of per geval, zulks ter keuze van Hooters Inc. c.s., van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod;

4. Hooters B.V. te gebieden binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de inschrijving van de handelsnaam Hooters bij de Kamer van Koophandel door te halen en een bewijs van deze doorhaling aan de raadvrouw van Hooters Inc. c.s. af te geven, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 2.000,-- per dag van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod;

5. Rowa te gebieden met onmiddellijke ingang iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging, al dan niet in gewijzigde vorm, van het Hooters-logo te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,-- per dag of per geval, zulks ter keuze van Hooters Inc. c.s., van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod;

6. Rowa c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan Hooters Inc. c.s. te betalen als voorschot op de door hen geleden schade een bedrag van f 5.000,--, vermeerderd met de door Rowa c.s. genoten winst, zoals deze blijkt uit de gegevens als bedoeld in onderdeel 7 van het petitum, althans een bedrag als door de rechter in goede justitie te bepalen;

7. Rowa c.s. te veroordelen om binnen vijf werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan de raadvrouw van Hooters Inc. c.s. over te leggen een door een registeraccountant opgestelde verklaring, waaruit blijkt wat de bruto winst is die Rowa c.s. hebben genoten vanaf de dag dat zij onder de naam Hooters één of meer horecagelegenheden in Amsterdam hebben geëxploiteerd, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 2.000,-- per dag van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod.

Rowa c.s. hebben de vordering bestreden.

De President heeft bij vonnis van 20 maart 1997 de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Tegen dit vonnis hebben Hooters Inc. c.s. hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 9 juli 1998 heeft het Hof het bestreden vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende,

(1) Rowa c.s. geboden om binnen tien dagen na de betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden ieder gebruik in de Benelux van het woord/beeldmerk Hooters en/of het woordmerk Hooters van Hooters Inc., daaronder in ieder geval begrepen het gebruik van de naam Hooters of het woord/beeldmerk Hooters of daarmee overeenstemmende tekens voor het restaurant/de cocktailbar aan het Damrak te Amsterdam, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- per overtreding van dit gebod;

(2) Rowa c.s. geboden om binnen tien dagen na de betekening van dit arrest ter vernietiging aan de advocaat van Hooters Inc. c.s. af te geven al het drukwerk en alle andere bedrijfsmiddelen die voorzien zijn van het woord/beeldmerk Hooters of een (daarmee) overeenstemmend teken, waaronder in ieder geval begrepen de naam Hooters, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,-- per dag dat dit gebod niet (geheel)

wordt nagekomen, zulks tot een maximum van f 500.000,--;

(3) Rowa c.s. geboden om binnen tien dagen na de betekening van dit arrest ieder gebruik in Nederland van de handelsnaam Hooters of een handelsnaam die slechts in geringe mate daarvan afwijkt te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,-- per overtreding van dit gebod;

(4) Hooters B.V. geboden om binnen tien dagen na de betekening van dit arrest de inschrijving van de handelsnaam Hooters bij de Kamer van Koophandel door te halen en een bewijs van deze doorhaling aan de advocaat van Hooters Inc. c.s. af te geven, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 2.000,-- per dag dat dit gebod niet (geheel) wordt nagekomen met een maximum van f 50.000,--;

(5) Rowa c.s. veroordeeld om binnen zes weken na de betekening van dit arrest aan de advocaat van Hooters Inc. c.s. over te leggen een door een registeraccountant opgestelde verklaring, waaruit blijkt wat de bruto winst is die Rowa c.s. hebben genoten vanaf de dag dat zij onder de naam Hooters één of meer horecagelegenheden in Amsterdam hebben geëxploiteerd, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 2.000,-- per dag dat dit gebod niet (geheel) wordt nagekomen, zulks tot een maximum van f 500.000,--;

(6) de termijn als bedoeld in art. 50 lid 6 TRIPs op drie maanden na betekening van dit arrest gesteld.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof hebben Rowa c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Hooters Inc. c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer](#) strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander Hof ter verdere behandeling en beslissing.

De advocaat van Hooters Inc. c.s. heeft bij brief van 15 mei 2001 op deze conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Verweerster in cassatie onder 1 - Hooters Inc. - heeft op 2 september 1994 bij het Benelux-Merkenbureau een woord/beeldmerk - de afbeelding van een uil met het woord HOOTERS, waarvan de twee letters O de ogen van de uil vormen - gedeponeerd voor waren in de klassen 16 en 25 en diensten in de klasse 42.

(ii) Op 30 januari 1997 heeft zij bij het Benelux-Merkenbureau voor dezelfde waren en diensten het woordmerk HOOTERS gedeponeerd.

(iii) Verweerster in cassatie onder 2 - Hooters of America Inc. - is de exclusieve licentiehouder van het merk HOOTERS, en exploiteert onder de merk/handelsnaam HOOTERS een groot aantal restaurants buiten de Benelux.

(iv) Op 8 april 1993 heeft Target Trading Company - TTC - gevestigd te Wijnegem, België, het woordmerk

HOOTERS gedeponeerd voor de Benelux voor - onder meer - waren en/of diensten in de klassen 25 en 42.

(v) Op 26 januari 1995 heeft TTC voor dezelfde klassen een beeldmerk - de afbeelding van een kop van een uil met het woord HOOTERS, waarvan de twee letters O de ogen van de uil vormen - voor de Benelux gedeponeerd.

(vi) TTC heeft deze merken op 4 oktober 1996 overgedragen aan Van Baak Horeca Service Holding B.V. - Van Baak - te Amsterdam. Van Baak heeft deze merken bij overeenkomst van 26 februari 1997 aan eiseres tot cassatie onder 2 - Hooters B.V. - in licentie gegeven.

(vii) Hooters B.V. exploiteert onder de naam Hooters een als "danscafé" geafficheerde horecagelegenheid aan het Damrak te Amsterdam. Zij heeft ook een nevenvestiging geëxploiteerd aan de Kerkstraat te Amsterdam.

3.2 Hooters Inc. c.s. hebben in het onderhavige kort geding onder meer gevorderd, kort samengevat, een bevel tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van het woord- en beeldmerk HOOTERS of een daarmee overeenstemmend teken, en van het gebruik van de handelsnaam Hooters, alsmede een bevel tot het overleggen van een accountantsverklaring waaruit blijkt welke bruto winst Rowa c.s. hebben genoten vanaf de dag dat zij een of meer horecagelegenheden te Amsterdam onder de naam Hooters hebben geëxploiteerd, een en ander zoals hiervoor onder 1 nader is omschreven. De President heeft de gevorderde voorzieningen geweigerd. Het Hof heeft met vernietiging van het vonnis van de President de vorderingen toegewezen, zoals hiervoor onder 1 omschreven.

3.3 De President heeft in rov. 4 van zijn vonnis overwogen dat Hooters Inc. c.s. het op 2 september 1994 ingeschreven merk HOOTERS niet in de Benelux gebruiken, en voorts aangenomen dat zij tot 2000 niet voornemens zijn binnen de Benelux van dat merk gebruik te gaan maken. Onder die omstandigheden valt, aldus de President, te verwachten dat het merk zal vervallen (art. 5 lid 2 aanhef en onder a BMW), hetgeen meebrengt dat Hooters Inc. c.s. misbruik maken van hun bevoegdheid zich op hun merkrecht te beroepen. Het Hof heeft de tegen deze overweging gerichte appelgrievens gegrond bevonden (rov. 4.5).

Onderdeel I bestrijdt 's Hof's overweging in de eerste plaats (onder a., b. en c.) met het betoog dat, indien het merk gedurende vier jaar niet is gebruikt, aannemelijk is en in kort geding aangenomen moet worden dat dit binnen de wettelijke termijn van vijf jaar ook niet zal geschieden, dat Hooters Inc. c.s. in strijd met normen van redelijkheid en billijkheid handelen, en dat het Hof onvoldoende inzicht geeft in zijn gedachtengang door te overwegen dat thans niet "met voldoende mate van zekerheid" kan worden gezegd dat vervallen van het merk op grond van art. 5 BMW valt te verwachten. De klachten zijn tevergeefs voorgesteld. Het oordeel van het Hof, dat niet blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting, berust in hoofdzaak op een waardering van omstandigheden van feitelijke aard en is niet onbegrijpelijk. Het behoeft ook geen nadere motivering.

Onder d., e. en f. klaagt het onderdeel dat het Hof op ontoereikende gronden heeft verworpen de stelling van

Rowa c.s., dat de correspondentie waarop Hooters Inc. c.s. zich ter ondersteuning van de grieven hadden beroepen, niet is verzonden, althans is geantedateerd. Voor zover de klachten strekken ten betoge dat het Hof algemene, ook in kort geding geldende bewijsregels heeft geschonden, zien zij eraan voorbij dat het Hof de, door het Hof als zodanig aangeduide, "suggestie" dat de brieven niet waren verzonden, althans waren geantedateerd "niet feitelijk onderbouwd" oordeelde. Daarmee heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat Rowa c.s. niet aan hun stelplecht hadden voldaan, zodat reeds daarom regels van bewijsrecht, voor zover al toepasselijk in kort geding, niet aan de orde konden komen. Dit oordeel, dat is voorbehouden aan het Hof als rechter die over de feiten oordeelt, is niet onbegrijpelijk.

3.4 In rov. 4.16 heeft het Hof met juistheid tot uitgangspunt genomen dat, zolang een gedeponeerd merk niet is vervallen, daaraan door de BMW bescherming wordt geboden, zulks ongeacht of van het merk gebruik gemaakt wordt. De in onderdeel II vervatte rechtsklacht faalt derhalve. Voor het overige bouwt het onderdeel voort op onderdeel I, zodat het ook in zoverre tevergeefs is voorgesteld.

3.5 Onderdeel III richt zich tegen het oordeel van het Hof dat de vordering tot, kort gezegd, het overleggen van een accountantsverklaring voor toewijzing vatbaar is (rov. 4.39).

Voor zover het onderdeel ervan uitgaat dat pas van schade sprake kan zijn, nadat gebruik van het merk binnen de termijn van art. 5 BMW vaststaat, faalt het. Niet uitgesloten is immers dat de merkhouders die voornemens is zijn merk daadwerkelijk te gaan gebruiken, daarin wordt belemmerd en derhalve schade lijdt, doordat een ander in strijd met het merkrecht een overeenstemmend teken gebruikt.

Anders dan het onderdeel onder b. veronderstelt, is het Hof in rov. 4.39 niet uitgegaan van de gedachte dat de als gevolg van de merkinbreuk door Hooters Inc. c.s. geleden schade of het dientengevolge door Rowa c.s. genoten voordeel bepaald wordt door de door Rowa c.s. behaalde bruto winst. De klacht mist derhalve feitelijke grondslag.

De klacht onder c. maakt niet duidelijk waarom de omstandigheid dat binnen drie maanden na de betekening van het arrest de bodemprocedure aanhangig moet zijn gemaakt, meebrengt dat de onderhavige veroordeling voorbarig is, en waarom zij niet past in het kader van de voorlopige voorzieningen in kort geding. Zij voldoet derhalve niet aan de vereisten van art. 407 lid 2 Rv. Hetzelfde geldt voor de klacht onder d., nu zij niet uiteenzet waarom een tegenstrijdigheid bestaat tussen afwijzing van het gevorderde voorschot op de schadevergoeding en toewijzing van de vordering een accountantsverklaring over te leggen.

De klacht onder e. berust op de opvatting dat (ook) in een civiele procedure niemand gedwongen kan worden eraan mee te werken bewijs tegen zichzelf of te zijnen nadele bij te brengen. Deze opvatting kan echter in haar algemeenheid niet als juist worden aanvaard, zodat het onderdeel faalt.

Voor zover het onderdeel nog de klacht behelst dat het Hof zijn taak als appelrechter heeft miskend door niet

te onderzoeken of de onderhavige vordering spoedeisend is, mist het feitelijke grondslag. In rov. 4.33 heeft het Hof immers in algemene zin overwogen dat de gevraagde voorzieningen een spoedeisend karakter hebben.

3.6 Onderdeel IV richt zich tegen rov. 4.22 en strekt ten betoge dat het Hof, overwegende dat aannemelijk is dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren (diensten) te duchten is, ten onrechte ervan is uitgegaan dat het in art. 5a Hnw. gebezigde begrip "waren" mede diensten omvat. De klacht faalt, omdat het oordeel van het Hof juist is. Ofschoon art. 5a Hnw. niet is aangepast ter gelegenheid van de wijziging van de Benelux Merkenwet die haar werkingssfeer met dienstmerken uitbreidde in verband met de implementatie van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens, 89/104, mag daaruit niet worden afgeleid dat art. 5a Hnw. niet van toepassing is ingeval een handelsnaam een dienstmerk bevat. Uit niets blijkt dat bij voormelde wijziging van de Benelux Merkenwet een bewuste keuze is gemaakt deze toepasselijkheid uit te sluiten, terwijl niet alleen de strekking van deze bepaling meebrengt dat zij ook op dienstmerken toepasselijk behoort te zijn, maar zulks bovenal volgt uit de te dezen geboden richtlijnconforme interpretatie van het in deze bepaling gebruikte begrip 'merk'.

3.7 In rov. 4.29 en 4.30 heeft het Hof het verweer van Rowa c.s. besproken dat zij reeds vanaf 27 mei 1994, derhalve vóór het merkdepot door Hooters Inc. op 2 september 1994, de handelsnaam Hooters hebben gevoerd. Het Hof heeft dit verweer verworpen, daartoe overwegende dat Rowa c.s. niet aannemelijk hebben gemaakt dat "zij (reeds) in de korte periode van 27 mei 1994 tot 2 september 1994 hun handelsnaam dusdanig hebben gevoerd dat deze daardoor een beschermenswaardige bekendheid heeft verkregen". Daarmee heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat Rowa c.s. de aanduiding Hooters in de bedoelde periode niet hebben 'gevoerd' in de zin van art. 5 Handelsnaamwet, daar zij niet op een zodanige wijze onder de naam Hooters naar buiten zijn getreden dat daardoor voor Rowa c.s. een recht op die handelsnaam is ontstaan. Aldus verstaan geeft dit oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de toe te passen maatstaf. In aanmerking genomen dat Rowa c.s. zich ter staving van hun stelling dat zij de handelsnaam Hooters gebruikten, uitsluitend hebben beroepen op een in eerste aanleg overgelegd uittreksel uit het handelsregister en correspondentie uit deze periode, die - afgezien van een brief van Hooters B.V. van 6 juli 1994, waarin in een opsomming van een aantal gegevens de loutere vermelding "Hooters BV" met een adres voorkomt - enkel bestaat uit brieven van twee leveranciers aan Hooters resp. Hooters B.V. betreffende de inrichting en uitrusting van een horecagelegenheid, is dit oordeel niet onbegrijpelijk. Onderdeel V onder a. faalt derhalve.

De President heeft in zijn vonnis vastgesteld dat Sabah Nissan op 27 mei 1994 is gaan handelen onder de naam Hooters. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het Hof in de van Rowa c.s. afkomstige stukken niet de grief

gelezen dat zij de naam reeds vanaf 1 februari 1994 hebben gebruikt. In het licht hiervan kon het Hof bij zijn onderzoek van de vraag of Rowa c.s. de naam Hooters vóór 2 september 1994 hebben gebruikt, uitgaan van 27 mei 1994 als begindatum. Onderdeel V onder b. is derhalve eveneens tevergeefs voorgesteld.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Rowa c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Hooters Inc. c.s. begroot op f 747,20 aan verschotten en f 3.000,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, C.H.M. Jansen, H.A.M. Aaftink en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 28 september 2001.

Conclusie A-G F.F. Langemeijer

Zitting 11 mei 2001

Conclusie inzake:

1. Rowa B.V.
 2. Hooters B.V.
- tegen

1. Hooters Inc.
2. Hooters of America Inc.

In deze merkenzaak gaat het om uiteenlopende rechtsvragen. Maakt een merkhouders misbruik van recht door bescherming voor zijn merk te vragen vóórdat hij zelf zijn merk heeft gebruikt binnen het Beneluxgebied? Heeft art. 5a Handelsnaamwet ook betrekking op dienstmerken? Wat moet voor de toepassing van art. 5a Hnw (merk tegenover handelsnaam) worden verstaan onder: het voeren van de handelsnaam?

1. De feiten en het procesverloop

1.1. Van de door het hof vastgestelde feiten¹ zijn in cassatie de volgende nog van belang:

m.b.t. verweersters in cassatie:

1.1.1. Op 2 september 1994 heeft de eerste verweerster in cassatie, Hooters Inc., bij het Benelux-merkenbureau (BMB) voor waren in de klassen 16 en 25 en diensten in de klasse 42 het woord/beeldmerk "Hooters" gedeponeerd, zoals afgebeeld in rov. 1a van het vonnis in eerste aanleg².

1.1.2. Op 30 januari 1997 heeft Hooters Inc. voor dezelfde waren en diensten het woord "Hooters" ook als woordmerk bij het BMB gedeponeerd.

1.1.3. De tweede verweerster in cassatie, Hooters of America, is exclusief licentiehoudster van het merk "Hooters" en exploiteert onder dit merk en onder de handelsnaam "Hooters" een groot aantal restaurants buiten de Benelux.

m.b.t. eiseressen in cassatie:

1.1.4. Op 8 april 1993 heeft Target Trading Company (hierna: TTC), gevestigd te Wijnegem (B.), het woordmerk "Hooters" voor de Benelux gedeponeerd,

onder meer voor waren en/of diensten in de klassen 25 en 42.

1.1.5. Op 26 januari 1995 heeft TTC voor dezelfde waren en diensten het beeldmerk gedeponereerd zoals afgebeeld in rov. I van het vonnis in eerste aanleg.

1.1.6. TTC heeft de door haar gedeponereerde merken op 4 oktober 1996 overgedragen aan de vennootschap Van Baak Horeca Service Holding B.V. te Amsterdam. Van Baak heeft deze merken bij overeenkomst van 26 februari 1997 aan eiseres tot cassatie onder 2, Hooters BV, in licentie gegeven.

1.1.7. Eiseres tot cassatie onder 1, Rowa, is enig aandeelhoudster en bestuurster van Hooters BV. Blijkens gegevens uit het handelsregister, heette Hooters BV tot 20 september 1994: "Sabah Nissan Onroerend Goed B.V.". Reeds enige tijd daarvoor, op 27 mei 1994, is Sabah Nissan BV gaan handelen onder de naam "Hooters". De in die zin aan de Kamer van Koophandel verstrekte opgave van deze wijziging van handelsnaam is door de KvK afgestempeld op 11 juli 1994.

1.1.8. Hooters BV exploiteert onder de naam "Hooters" een horecagelegenheid aan het Damrak en exploiteerde tot voor kort ook een vestiging aan de Kerkstraat te Amsterdam.

1.2. Verweersters in cassatie (hierna gezamenlijk aan te duiden als: Hooters USA) hebben Rowa en Hooters BV (hierna: Rowa c.s.) in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te Amsterdam. Samengevat en met inbegrip van de eisvermeerdering in appèl, houdt hun vordering het volgende in:

- a. een bevel tot staken en gestaakt houden van ieder gebruik van het woord- en het beeldmerk van Hooters Inc. of een daarmee overeenstemmend teken;
 - b. een bevel tot afgifte ter vernietiging van al het drukwerk en alle andere bedrijfsmiddelen die voorzien zijn van het woord/beeldmerk "Hooters" of een daarmee overeenstemmend teken;
 - c. een bevel tot staken en gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam "Hooters" of een handelsnaam die slechts in geringe mate daarvan afwijkt;
 - d. een bevel aan Hooters BV tot doorhaling van de inschrijving bij de KvK van de handelsnaam "Hooters";
 - e. een bevel tot staken en gestaakt houden van iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging, al dan niet in gewijzigde vorm, van het Hooters-logo;
 - f. betaling van een voorschot van f 15.000,- op de verschuldigde schadevergoeding, te vermeerderen met afdracht van de genoten winst;
 - g. een bevel tot het overleggen van een accountantsverklaring waaruit blijkt welke bruto winst Rowa en Hooters BV hebben genoten vanaf de dag dat zij onder de naam "Hooters" een of meer horecagelegenheden in Amsterdam hebben geëxploiteerd;
- alles op straffe van verbeurte van dwangsommen.

1.3. Aan deze vorderingen heeft Hooters USA samengevat ten grondslag gelegd, dat Rowa c.s. inbreuk maken op de aan Hooters USA toekomende merkrechten, respectievelijk op de door Hooters USA gevoerde handelsnaam. Daarnaast heeft Hooters USA zich beroepen op het auteursrecht op haar logo en op onrechtmatig handelen van Rowa en Hooters BV; deze

laatste stellingen, in dit stadium van het geding niet meer van belang, laat ik verder onbesproken.

1.4. Met betrekking tot het merkrecht, hebben Rowa c.s. tot verweer aangevoerd dat zij een recht tot gebruik van het merk "Hooters" ontleen aan de licentie van Van Baak in verbinding met het merkdepot van TTC, dat ouder is dan het depot van Hooters USA. In reactie op dit verweer heeft Hooters USA gesteld dat het merkdepot van TTC, een zgn. trade mark broker, buiten beschouwing moet blijven omdat dit depot te kwader trouw is verricht, zodat Rowa c.s. aan dit depot geen (afgeleide) gebruiksrechten kunnen ontleen. Daarnaast voerden Rowa c.s. het verweer dat Hooters USA misbruik van recht maakt door te ageren op grond van een merk dat Hooters USA niet normaal gebruikt in de Benelux en dat daarom, naar verwachting, na het verstrijken van de vijfjaarstermijn wegens non-usus zal vervallen. In reactie hierop, heeft Hooters USA o.m. gesteld dat een merkhouder zijn uitsluitend recht ontleent aan het depot en dat de wet hem tenminste vijf jaar de tijd gunt om de markt te bewerken; Hooters USA is bezig om via franchise-contracten vaste voet te krijgen in de Benelux.

1.5. Met betrekking tot de handelsnaam, hebben Rowa c.s. het verweer gevoerd dat Hooters B.V. de handelsnaam "Hooters" reeds gebruikte vóórdat Hooters USA deze naam als merk deponereerde voor de Benelux. Bovendien is volgens hen geen verwarring tussen de wederzijdse ondernemingen te duchten, omdat Hooters USA feitelijk niet onder deze naam in de Benelux werkzaam is.

1.6. Bij vonnis van 20 maart 1997 (IER 1997, 25) heeft de president de vorderingen van Hooters USA afgewezen. Met betrekking tot het merkrecht stelde de president vast, dat Hooters USA haar merk niet gebruikt in de Benelux. De president achtte op basis van een overgelegd bedrijfsdocument niet aannemelijk dat Hooters USA voornemens is vóór het jaar 2000 binnen de Benelux normaal gebruik te maken van het merk. Hij oordeelde dat Hooters USA daarom misbruik van recht maakt door de onderhavige vorderingen in te stellen. Bovendien verwierp de president de stelling van Hooters USA dat het depot van TTC te kwader trouw is geweest. Met betrekking tot de handelsnaam, achtte de president niet aannemelijk dat verwarring te duchten is in de zin van art. 5a Hnw, omdat Hooters USA in Nederland geen bedrijf uitoefent. Daarnaast achtte de president aannemelijk dat Hooters BV de handelsnaam reeds gebruikte vóórdat Hooters USA haar merk deponereerde.

1.7. In hoger beroep heeft het gerechtshof te Amsterdam op 9 juli 1998 alle genoemde verweren van Rowa c.s. verworpen, het vonnis van de president vernietigd en de vorderingen, hierboven genoemd onder a, b, c, d en g, alsnog toegewezen.

1.8. Tegen dit arrest hebben Rowa c.s. tijdig (art. 295 lid 4 Rv) cassatieberoep ingesteld. Hooters USA heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De standpunten zijn schriftelijk toegelicht met re- en dupliek.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1. Het cassatiemiddel valt uiteen in vijf onderdelen. De onderdelen I en II hebben betrekking op de verwerping van het verweer, dat Hooters USA misbruik van haar merkrecht maakt omdat wegens non usus verval van haar merk te verwachten is. Onderdeel III stelt de toewijzing ter discussie van de vordering onder g (de accountantsverklaring m.b.t. de genoten winst). De onderdelen IV en V keren zich tegen de verwerping van de verweren omtrent het gebruik van de handelsnaam "Hooters".

2.2. Onderdeel I is gericht tegen rov. 4.5 en tegen de slotsom in rov. 4.6, dat niet aannemelijk is dat Hooters USA misbruik van haar rechten als merkhouder maakt. Subonderdeel Ia noemt de verwerping van het bovengenoemde verweer onbegrijpelijk en klaagt, dat het hof zijn taak als appelrechter miskent. Volgens Rowa c.s. had Hooters USA tot op de dag van de pleitzitting in hoger beroep (10 juni 1998) in het Beneluxgebied nog geen normaal gebruik van haar merk gemaakt. Omdat toen (bijna) vier jaren waren verstreken van de vijfjaarstermijn, welke voor een vervallenverklaring op grond van non usus geldt (art. 5 lid 2 onder a BMW), achten Rowa c.s. voldoende aannemelijk dat ook in het resterende tijdvak niets meer terecht zal komen van het gebruik van het merk door Hooters USA in de Benelux. Mocht dit toch gelukken, dan kan Hooters USA alsnog een voorziening in kort geding vorderen, aldus de klacht.

2.3. In het stelsel van de Benelux Merkenwet wordt het uitsluitend recht niet verkregen door het eerste gebruik van een merk, maar door het eerste depot daarvan (art. 3 lid 1 BMW). Aan de houder van het depot komt de door art. 13 BMW geboden bescherming toe vanaf de datum van het depot⁴. Hierbij sluit aan de regel, dat niemand bescherming kan invoeren voor een teken dat als merk beschouwd wordt in de zin van art. 1 BMW, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponneerd en zo nodig de inschrijving heeft doen vernieuwen (art. 12A BMW). Ook de Merkenrichtlijn⁵, art. 5 lid 1, gaat uit van een attributief stelsel, waarbij het uitsluitend recht toekomt aan de houder van het ingeschreven merk. Een uitsluitend recht op een merk kan ingevolge art. 5, lid 2 onder a, BMW vervallen worden verklaard voor zover gedurende een onafgebroken tijdvak van vijf jaren⁶ zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Aan deze bepaling ligt de gedachte ten grondslag dat de vergaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op een merk verbindt alleen dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Het gebruik moet betrekking hebben op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar of aangeboden dienst⁷. De tekst van art. 5 lid 2 verwijst naar art. 14C BMW. Lid 1 van deze laatste bepaling houdt de hoofdregel in, dat het verval van een merkrecht wegens non usus niet meer kan worden ingeroepen indien het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjaarstermijn en het instellen van de vordering tot vervallenverklaring

alsnog (voor het eerst of opnieuw) is gebruikt. Het verstrijken van de vijfjaarsperiode behoeft voor de merkhouder dus niet steeds fataal te zijn.

2.4. Het verval van een merkrecht op grond van art. 5 lid 2 BMW werkt eerst vanaf het moment, waarop de reden van het verval zich voordoet⁸. Met andere woorden, een merkhouder heeft ten minste⁹ vijf jaar de tijd om te kijken of het lukt onder het merk afzet voor zijn waren of diensten te vinden. Met deze periode van vijf jaar wordt de merkhouder de voor introductie van een merkproduct zo noodzakelijke tijd gelaten en kan hij zijn reclame- en verkoopcampagne voorbereiden zonder bevreesd te hoeven zijn dat de concurrenten hem met een overeenstemmend merk vóór zijn¹⁰. Op grond van haar merkdepots (zie rubriek 1.1.1 en 1.1.2 hierboven), kon Hooters USA dus de bescherming ingevolge de BMW invoeren.

2.5. Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet invoeren voor zover hij haar misbruikt. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen (art. 3:13 BW). Deze bepaling vindt buiten het vermogensrecht toepassing, voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet (art. 3:15 BW). Nu het hof in hoger beroep heeft geoordeeld dat hier géén sprake is van misbruik van recht, kan in het midden blijven of het tegengestelde oordeel - toepassing van het nationaalrechtelijke leerstuk "misbruik van recht" - zich zou verdragen met het Benelux-verdrag inzake de warenmerken, respectievelijk met de Europese Merkenrichtlijn¹¹ dan wel een beroep zou moeten worden gedaan op een verdragsautonoom begrip "misbruik van recht".

2.6. Het hof heeft vastgesteld, dat appellanten (Hooters USA) gemotiveerd de stelling hebben bestreden dat zij tot 2000 niet voornemens zijn binnen de Benelux van hun merk gebruik te maken (rov. 4.5). Het hof heeft gewezen op de overgelegde correspondentie waarmee Hooters USA voor het hof aannemelijk heeft gemaakt dat zij serieuze pogingen doet om een franchiseorganisatie in de Benelux op te zetten en aldus onder het merk in de Benelux afzet te vinden. Deze redengeving kan de beslissing dragen en verschaft het vereiste inzicht in de reden waarom het hof het verweer van Rowa c.s. heeft verworpen. De motiveringsklacht treft daarom geen doel. Voor het overige gaat het hier om een feitelijk oordeel, dat als zodanig niet in cassatie kan worden getoetst. Niet valt in te zien, waarom het hof zijn taak als appelrechter zou hebben miskend. Voor zover Rowa c.s. in hun s.t. (blz. 3 en 4) een beroep doen op de stand van zaken "op dit moment", althans die in november 2000, verliezen zij de regel van art. 419 lid 2 Rv uit het oog.

2.7. Subonderdeel I.b meent dat het hof miskent dat het handelen van Hooters USA in strijd is met normen van redelijkheid en billijkheid. In feitelijke aanleg is dit verweer niet gevoerd. Voor zover de klacht tot uit-

gangspunt heeft dat Hooters USA zich beroept op "een recht dat zij nog niet hebben gerealiseerd", zien Rowa c.s. over het hoofd dat het uitsluitend recht op een merk reeds ontstaat door (de inschrijving van) het depot: Hooters USA hoeft niets te realiseren. Voor zover de klacht tot uitgangspunt heeft dat gebruik van het merk door Hooters USA niet meer te verwachten is binnen de vijfjaarstermijn, faalt de klacht om dezelfde reden als subonderdeel I.a.

2.8. Subonderdeel I.c klaagt dat onduidelijk is wat het hof in rov. 4.5 bedoelt met de zinsnede "met voldoende mate van zekerheid". Deze klacht is niet terecht. Het hof heeft aangegeven dat en op welke wijze Hooters USA doende is, binnen de Benelux afzet te vinden voor diensten onder dit merk. De stelling in het subonderdeel, dat na vier jaar (van de vijfjaarstermijn) reeds voldoende zekerheid is verkregen om ervan uit te gaan dat het merk ook in het vijfde jaar niet door de merkhouders gebruikt zal gaan worden, berust op een eigen appreciatie van Rowa c.s. waaraan het hof niet gebonden was.

2.9. De subonderdelen I.d, I.e en I.f lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij hebben betrekking op de in rov. 4.5 vermelde "suggestie", van de zijde van Rowa c.s., dat de door Hooters USA aan het hof overgelegde correspondentie niet is verzonden, althans geanteteerd is. Het hof heeft deze (veronder-)stelling, als niet feitelijk onderbouwd, van de hand gewezen.

2.10. Anders dan ter toelichting op subonderdeel I.d wordt betoogd, valt niet in te zien waarom het hof op basis van deze (veronder-)stelling van Rowa c.s. aan Hooters USA zou moeten opdragen de verzending en juiste datering van deze brieven te bewijzen of aannemelijk te maken. Nog daargelaten dat de rechter in kort geding niet gebonden is aan de bewijsregels in de art. 176-232 Rv12, mocht het hof de eis stellen dat Rowa c.s. hun betwisting van de genoemde stelling van Hooters USA met redenen zouden omkleden. De in dit onderdeel verdedigde opvatting ziet voorbij aan de vrijheid die de kort gedingrechter toekomt met betrekking tot zijn oordeel omtrent de vraag of de feiten, nodig voor toewijzing van de gevraagde voorziening, voldoende vaststaan¹³. In de cassatiereplik stellen Rowa c.s. retorisch de vraag, wat zij nog hadden kunnen toevoegen aan hun betwisting. Wat het hof in algemene zin hierbij voor ogen heeft gestaan, lijkt mij duidelijk: Rowa en Hooters BV hadden bijvoorbeeld contact kunnen opnemen met de geadresseerden van die correspondentie (zo nodig in de vorm van een voorlopig getuigenverhoor) om te vragen naar de ontvangst van de brieven, zij hadden de in die correspondentie genoemde feiten elders kunnen verifiëren, zij hadden kunnen wijzen op eventueel uit de correspondentie blijkende chronologische ongerijmdheden die op antedatering wijzen, enz. Niet kan worden gezegd dat het hof hier onredelijk zware eisen aan Rowa c.s. stelt.

2.11. In subonderdeel I.e wordt voor het eerst gewezen op het ontbreken van een afdruk van het faxapparaat, resp. een late afdruk van het faxapparaat, op de overgelegde correspondentie. Deze stelling moet, als een ontoelaatbaar novum in cassatie, terzijde worden gelaten¹⁴. Het argument dat Hooters USA deze brieven

niet meteen in eerste aanleg heeft overgelegd noopte niet, aan de verzending en datering van deze brieven te twijfelen. Subonderdeel I.f vat de voorgaande klachten samen en behoeft geen afzonderlijke bespreking. De slotsom is, dat onderdeel I niet slaagt.

2.12. Onderdeel II is gericht tegen rov. 4.16. Het hof heeft overwogen dat, zo lang het merk niet is vervallen, de BMW aan de merkhouders bescherming biedt, ongeacht of van het merk daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt. Dat oordeel is juist. Uit hetgeen het hof in rov. 4.5 overwoog, volgt dat het hof rekening houdt met de mogelijkheid dat Hooters USA het merk in de Benelux zal gaan gebruiken voordat het vervallen kan worden verklaard¹⁵. Dat oordeel verklaart de verwerping van het beroep op misbruik van recht. Hoe dan ook, het argument van Rowa c.s. dat gebruik binnen vijf jaar "niet aannemelijk" of "niet waarschijnlijk" is, vergt een onderzoek van feitelijke aard waarvoor in cassatie geen plaats is. In rov. 4.33 heeft het hof - in cassatie onbestreden - het voor een kort geding vereiste spoedeisend belang onderzocht en aanwezig geoordeeld. Onderdeel II treft geen doel.

2.13. Door het falen van de onderdelen I en II blijft de slotsom van het hof in rov. 4.18 overeind, dat Rowa c.s. niet een ouder merkrecht hebben dan Hooters USA. In cassatie is het oordeel, dat TTC bij haar merkdepot op 8 april 1993 te kwader trouw was in de zin van art. 4, lid 6, BMW, onbestreden gebleven. Dit heeft tot gevolg dat in dit kort geding (waarin TTC overigens geen partij is) aangenomen moet worden dat TTC door haar depot geen recht op het merk heeft verkregen, zodat zij dit recht ook niet aan Van Baak heeft kunnen overdragen en deze, op haar beurt, het recht niet in licentie heeft kunnen geven aan Rowa c.s. (rov. 4.9-4.14).

2.14. Onderdeel III heeft betrekking op het volgende. In rov. 4.34 heeft het hof het verbod van (verdere) inbreuk toegewezen op de grond dat Rowa c.s. merkinbreuk plegen in de zin van art. 13A, lid 1 onder a, BMW door het merk "Hooters", zonder daartoe gerechtigd te zijn, te gebruiken voor de diensten waarvoor het door Hooters Inc. is ingeschreven, te weten: restaurant- en bardiensten. Ook het bevel tot het overleggen van een door een registeraccountant opgestelde verklaring waaruit blijkt wat de bruto winst is die Rowa c.s. hebben genoten vanaf de dag dat zij onder de naam "Hooters" een of meer horecagegelegenheden in Amsterdam hebben geëxploiteerd, achtte het hof voor toewijzing vatbaar "als gegrond op de wet (art. 13A lid 4 BMW) en bij gebreke van een specifieke betwisting" (rov. 4.39). In onderdeel III komen Rowa c.s. tegen deze laatste beslissing op.

2.15. Krachtens het derde lid van art. 13A BMW kan de merkhouders schadevergoeding vorderen voor elke schade, die hij door het inbreukmakend gebruik lijdt. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouders een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande (vierde lid). De regel van het vierde lid is per 1 januari 1996 toegevoegd aan de BMW. Het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen¹⁶ licht deze bepaling als volgt toe:

"Het vierde lid voorziet in de mogelijkheid dat de merkhouders naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering tot afdracht van ten gevolge van inbreukmakend gebruik van het merk genoten winst instelt. In de praktijk is gebleken, dat het aantonen van geleden schade de merkhouders voor aanzienlijke bewijsrechtelijke problemen kan plaatsen. De omvang van de door de inbreukmaker genoten winst is veelal eenvoudiger vast te stellen. De bepaling legt bovendien geen bewijslast op de merkhouders omdat deze tevens kan vorderen dat de gedaagde rekening en verantwoording omtrent diens als gevolg van de inbreuk genoten winst aflegt.

Het betreft hier een vordering die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan. De vorderingsmogelijkheid is opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. Om deze reden is de rechter gehouden de vordering af te wijzen, indien niet is komen vast te staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden of dat de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. In het geval de rechthebbende zowel een vordering tot schadevergoeding als een vordering tot afdracht van onrechtmatig genoten winst heeft ingesteld, kan de rechter bij afwijzing van de meest vergaande vordering de minder vergaande vordering wel toewijzen (...)"

In de Beneluxrechtspraak is nog niet uitgemaakt, of deze bepaling moet worden verstaan als een vorm van profijtontneming (vgl. art. 36e Sr) die ook kan worden gevorderd wanneer geen schade geleden is, dan wel als een vorm van schadebegroting, zoals bijv. art. 6:104 BW de rechter de bevoegdheid geeft om de schade te begroten op het bedrag van de genoten winst¹⁷. In het onderhavige geding behoeft deze vraag niet te worden beslist, omdat het hof geen winstafdracht op de voet van art. 13A, vierde lid, BMW heeft toegewezen.

2.16. In subonderdeel III.a wordt geklaagd dat niet vaststaat dat Hooters USA erin zal slagen, binnen de termijn van 5 jaar gerekend, vanaf 2 september 1994 (de depotdatum), het gedeponeerde merk te gaan gebruiken. De klacht miskent m.i. dat het gebruik van het merk door de merkhouders in de Benelux geen vereiste is om rechten als merkhouders uit te oefenen. Het hoeft dus niet vast te staan, dat Hooters USA haar merk binnen 5 jaar gaat gebruiken. In het systeem van de BMW is het mogelijk om de omvang van het door de merkinbreuk behaalde voordeel te begroten vóórdat de vijfjaarstermijn is voltooid welke ten minste moet zijn verstreken alvorens krachtens art. 14C lid 1 jo. art. 5 lid 2 onder a BMW met succes de vervallenverklaring van het merk wegens non usus kan worden gevorderd. Of de merkhouders schade heeft geleden, is in dit stadium nog niet aan de orde. Dat de merkhouders zijn merk nog niet in de Benelux heeft gebruikt, wil niet zeggen dat hij geen schade kan hebben geleden: indien een merkhouders van exploitatie van zijn merk heeft moeten afzien, juist vanwege de concurrentie van de inbreukmaker, kan er wel degelijk sprake zijn van schade.

2.17. De klacht van subonderdeel III.b mist m.i. feitelijke grondslag: het hof heeft zich nog niet uitgesproken

over de hoogte van de schade van Hooters USA, noch over de door Rowa c.s. uit de merkinbreuk genoten winst. Integendeel, het hof heeft het door Hooters USA gevorderde voorschot afgewezen bij gebrek aan cijfermatige onderbouwing (rov. 4.38). In het dictum worden Rowa c.s. inderdaad verplicht om opgave te doen van de gehele bruto-winst, die zij hebben genoten vanaf de dag dat zij onder de naam "Hooters" een of meer horecagegelegenheden hebben geëxploiteerd. Deze vorm van rekening en verantwoording heeft slechts ten doel, Hooters USA in staat te stellen een vordering tot afdracht van de door de merkinbreuk genoten winst cijfermatig te onderbouwen. Het hof heeft niet beslist dat Rowa c.s. de gehele bedrijfswinst vanaf de genoemde datum zonder meer aan Hooters USA zullen moeten afdragen.

2.18. Subonderdeel III.c komt erop neer, dat het hof de uitkomst van de bodemprocedure had moeten afwachten alvorens de vordering m.b.t. de opgave van genoten winst toe te wijzen. Voor zover deze klacht voortbouwt op die onder III.a, faalt zij om dezelfde reden. Voor zover Rowa c.s. betogen, dat de veroordeling niet past in het kader van voorlopige voorzieningen in een kort geding, faalt de klacht omdat Hooters USA er (spoedeisend) belang bij heeft vóór de aanvang van een bodemprocedure door middel van de rekening en verantwoording op de voet van art. 13A, vierde lid, BMW in staat gesteld te worden haar schadeclaim cijfermatig te onderbouwen. De klacht van subonderdeel III.d, dat de toewijzing van de vordering m.b.t. de winstopgave innerlijk tegenstrijdig is met de afwijzing van het door Hooters USA gevorderde voorschot, faalt om dezelfde reden. Verderop in onderdeel III wordt nog betoogd dat de vordering niet spoedeisend is. Op zich is juist, dat in een kort geding voor iedere vordering afzonderlijk beoordeeld moet worden of het vereiste spoedeisend belang aanwezig is. Het hof heeft in rov. 4.33 geoordeeld dat het spoedeisend karakter reeds voortvloeit uit de aard van het geschil. In verband met het zo-even aangeduide belang van Hooters USA is dat oordeel niet onbegrijpelijk.

2.19. Subonderdeel III.e betoogt dat het hof had moeten onderkennen, dat de toewijzing van de vordering m.b.t. de opgave van genoten winst in strijd komt met de regel dat niemand gedwongen kan worden bewijs tegen zichzelf te leveren. Deze klacht treft geen doel. In EHRM 25 februari 1993, NJ 1993, 485 m.nt. Kn. (Fünke), rov. 44, wordt deze regel niet zó ruim omschreven. Het ging toen om een vordering van douaneautoriteiten tot inzage in financiële documenten in verband met verdenking van belastingontduiking:

"they attempted to compel the applicant himself to provide the evidence of offences he had allegedly committed. The special features of customs law (...) cannot justify such an infringement of the right of anyone "charged with a criminal offence", within the autonomous meaning of this expression in Art. 6, to remain silent and not to contribute to incriminating himself."

Korte tijd later sprak de Hoge Raad in een civiele zaak, waarin een beroep op een verschoningsrecht werd gedaan, dan ook van: het in art. 6 EVRM besloten

liggende beginsel dat niemand verplicht is tot medewerking aan het leveren van bewijs dat kan bijdragen tot zijn strafrechtelijke veroordeling¹⁸. In het onderhavige geval wordt van Rowa c.s. helemaal niet verlangd medewerking te geven aan enig strafrechtelijk onderzoek. In hun toelichting menen Rowa c.s., dat dit beginsel een ruimere betekenis heeft en dat ook van een verweerder in een civiele procedure niet verlangd mag worden mee te werken aan zijn (toekomstige) civielrechtelijke veroordeling. Die opvatting is in haar algemeenheid niet correct¹⁹. Zij staat trouwens haaks op de huidige rechtsopvatting, waarin - juist op grond van de fair trial-regel - van procespartijen openheid van zaken wordt verlangd. Rowa c.s. baseren hun stelling op de regel dat een weigerachtige partij-getuige, anders dan een gewone getuige, niet in gijzeling kan worden genomen (art. 199 lid 2 Rv; zie ook art. 213 lid 2 Rv). Daaruit kan echter niet de gevolgtrekking worden gemaakt dat van een procespartij geen winstopgaaf kan worden geëist. Overigens is de sanctie van gijzeling voor een weigerachtige partij-getuige niet nodig, omdat al een andere sanctie bestaat: dat de rechter bij de verdere berechting van de civiele zaak aan de weigering van de partij-getuige de conclusie zal verbinden die hij geraden zal achten. De slotsom is, dat onderdeel III niet tot cassatie leidt²⁰.

2.20. Onderdeel IV betreft de vordering m.b.t. de handelsnaam "Hooters". Art. 5a Hnw verbiedt een handelsnaam te voeren die het merk bevat waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. Het hof heeft vastgesteld dat de handelsnaam van Hooters BV identiek is aan de handelsnaam van de eisende partijen (rov. 4.21). Het hof heeft aannemelijk geacht, dat bij het publiek verwarring te duchten is omtrent de herkomst van de waren of diensten en heeft dit - in cassatie onbestreden - oordeel in rov. 4.23 - 4.28 gemotiveerd. Daaruit maakt het hof de gevolgtrekking, dat Rowa c.s. ook voor wat betreft de door hen te voeren handelsnaam de merkrechten van Hooters USA hebben te eerbiedigen (rov. 4.31)²¹. De rechtsklacht houdt samengevat in, dat het hof miskent dat art. 5a Hnw naar zijn tekst uitsluitend betrekking heeft op merken van waren, terwijl het hier hoofdzakelijk gaat om diensten (te weten: restaurant- en bardiensten). De subsidiaire motiveringsklacht hangt hiermee samen.

2.21. Het gaat hier om de problematiek van het oudere merk tegenover de jongere handelsnaam (de vraag of de handelsnaam van Hooters BV inderdaad de jongste van de twee is, zal in onderdeel V aan de orde komen). De merkhouder, die tegen een ander wil optreden wegens het gebruik van diens met het merk overeenstemmende handelsnaam, heeft de keus tussen art. 5a Hnw en art. 13A BMW. Kwalificeert hij het handelen van de wederpartij als het voeren van een handelsnaam, dan is art. 5a Hnw toepasselijk. Kwalificeert hij het handelen van de wederpartij als het gebruik van het merk, dan moet worden getoetst aan art. 13A BMW. In de meeste gevallen zal het gebruik

van de handelsnaam geen gebruik in de zin van art. 13A lid 1 onder a, b of c BMW opleveren²². Kwalificeert hij het handelen van de wederpartij als een gebruik, zonder geldige reden, van zijn merk of een overeenstemmend teken in het economisch verkeer, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, dan is de maatstaf van art. 13A lid 1 onder d BMW toepasselijk. De wederpartij kan zich dan op een geldige reden beroepen, bijv. op een handelsnaam die ouder is dan het gedeponeerde merk. Het hof heeft de vordering in rov. 4.22 e.v. getoetst aan de norm van art. 5a Hnw (het verwarringsgevaar); de in rov. 4.29 besproken kwestie van de geldige reden houdt verband met art. 13A, eerste lid onder d, BMW.

2.22. Art. 5a is in de Handelsnaamwet ingevoegd door de wet van 20 september 1954 Stb. 410. Toen bestond de BMW nog niet. De Nota n.a.v. het verslag vermeldt²³:

"De in het ontwerp voorgestelde tekst van artikel 5a gaat op het voetspoor van de artikelen 3-5 uit van verwarring tussen ondernemingen en verbiedt het gebruik van een merk in een handelsnaam slechts in zover, als door dat gebruik, in verband met de aard der ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Het handels- of fabrieksmerk verdient evenwel steeds bescherming te hebben. Mitsdien moet het verbod om een merk in een handelsnaam te gebruiken niet van de aard van de ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, afhankelijk gesteld worden. Bij de toepassing van artikel 10 van de Merkenwet²⁴ (...) heeft de Hoge Raad (...)²⁵ de maatstaf aangelegd, of ten gevolge van het gebruik van de handelsnaam in een merk verwarring omtrent de herkomst der waren kan ontstaan. Deze maatstaf is ook juist te achten bij het gebruik van een merk in een handelsnaam."

En uit de memorie van antwoord I²⁶:

"De verwarring, welke tussen een handelsnaam, waarin het merk van een ander is opgenomen, en het merk van die ander kan optreden, hangt in de eerste plaats van de soort van waren af. De plaats, waar de eerstgenoemde onderneming is gevestigd, is daarvoor niet bepalend (...)"

In de op 1 januari 1971 in werking getreden BMW werd uitsluitend bescherming gegeven aan merken die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden van die van anderen (de zgn. warenmerken) en nog niet aan merken die dienen ter onderscheiding van diensten (dienstmerken). De toelichting op het Protocol tot wijziging van de BMW vermeldt hierover²⁷:

"Bij het opstellen van deze teksten is onder ogen gezien het vraagstuk van de zgn. dienstmerken (...) maar men achtte het destijds, gelet op de aan de geografische afbakening van de bescherming van deze merken verbonden moeilijkheden, minder wenselijk en in ieder geval voorbarig dienstmerken aan hetzelfde stelsel te onderwerpen als warenmerken.

In de Beneluxlanden bestaat derhalve op dit moment voor dienstmerken nog geen bijzondere bescherming. Naar gelang van de omstandigheden en het Beneluxland kunnen de gebruikers van dergelijke merken zich ter bescherming van hun belangen beroepen op de be-

palingen inzake de ongeoorloofde mededinging, de onrechtmatige daad of de bescherming van de handelsnaam, dan wel een combinatie (...)."

Verkade schrijft hierover: "Een van de redenen om merkenrecht voor dienstmerken af te wijzen, was de overlap met het handelsnaamrecht en de mogelijk te vergaande bescherming van handelsnamen/dienstmerken²⁸.

2.23. Met de inwerkingtreding van het zgn. dienstmerkenprotocol van 10 november 1983 (Trb 1983, 187) is de werkingssfeer van de BMW vanaf 1 januari 1987 uitgebreid. In art. 39 wordt bepaald, dat de hoofdstukken I, II en IV van overeenkomstige toepassing zijn op tekens ter onderscheiding van diensten. De nationale wetgever heeft noch de invoering van de BMW noch de wijziging daarvan in 1983 aangegrepen om de tekst van art. 5a Hnw aan te passen. De term "fabrieks- of handelswaren" verwijst nog steeds naar de Merkenwet van 1893. Aanvankelijk heeft wel de opvatting bestaan, dat het gebruik van een dienstmerk niet onder de bescherming van art. 5a Hnw valt, omdat dit niet is een merk ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren: een letterlijke navolging van de wettekst dus²⁹. Later heeft deze - thans in het cassatiemiddel bepleite - tekstgebonden uitleg van art. 5a Hnw plaats gemaakt voor de opvatting dat óók dienstmerken onder de bescherming van deze bepaling vallen. Zo schrijft Arkenbout: "Aan het feit dat de redactie van art. 5a Hnw na het in werking treden van het Protocol houdende wijziging van de BMW (...) nog niet is aangepast (art. 5a Hnw spreekt slechts over fabrieks- en handelsmerken) dient men m.i. geen betekenis te hechten"³⁰. Boekman deelt deze zienswijze³¹: "Ik denk dat je, gezien de ontwikkelingen in het merkenrecht hier ook wel verwarring omtrent de herkomst van diensten mag lezen". Ook Verkade is deze mening toegedaan³²: "Niet naar de tekst maar naar de strekking is verdedigbaar dat onder artikel 5a ook een beroep gedaan kan worden op oudere/betere rechten op collectieve merken (art. 19 BMW) resp. dienstmerken". In de rechtspraak is art. 5a Hnw een aantal malen toegepast ter bescherming van een ouder dienstmerk tegen een jongere handelsnaam³³.

2.24. Het middel en de s.t. van Rowa c.s. bevatten geen ander argument dan de wettekst zelf. Uit een oogpunt van rechtszekerheid is dit een zwaarwegend argument, maar het is m.i. niet doorslaggevend. Een overeenkomstige toepassing van art. 5a op dienstmerken is te verantwoorden, mits deze past in het stelsel van de wet en aansluit bij de wel in de wet geregelde gevallen. Toen dienstmerken in de BMW werden beschermd, heeft de wetgever niet uitdrukkelijk gekozen tegen (overeenkomstige) toepassing van art. 5a Hnw op dienstmerken. Inhoudelijk leent de regel van art. 5a zich zonder bezwaar voor toepassing op dienstmerken. Gezien de aangehaalde vakliteratuur en rechtspraak, kan een overeenkomstige toepassing de rechtzoekenden nauwelijks voor een verrassing stellen. Is er dan wellicht een maatschappelijk bezwaar tegen overeenkomstige toepassing? Toegegeven moet worden dat een overeenkomstige toepassing van deze bepaling op dienstmerken een reusachtige uitbreiding betekent

van de reikwijdte: in de hedendaagse economie is de dienstensector minstens zo belangrijk als de handel in waren. Daartegenover staat echter, dat een merk - ook een dienstmerk - steeds te kennen is uit het depot. Wie een bepaalde handelsnaam wil gaan voeren, wordt door inzage in de registers in staat gesteld zich een oordeel te vormen over de vraag of de voorgenomen handelsnaam het gedeponeerde dienstmerk van een ander bevat of daarvan slechts in geringe mate afwijkt. Door de groei van de dienstensector zullen botsingen tussen dienstmerken en handelsnamen niet uitblijven; aansluiting bij een reeds bestaande wettelijke regel zoals art. 5a Hnw valt dan te verkiezen boven een situatie waarin de rechter zou moeten terugvallen op de algemene regels van de onrechtmatige daad. Om deze redenen meen ik, dat de rechtsklacht van onderdeel IV geen doel treft. De subsidiaire argumenten van de zijde van Hooters USA (s.t. nrs. 53 en 54, zie ook nr. 47) behoeven in dat geval geen bespreking. De subsidiaire motiveringsklacht van dit onderdeel faalt reeds, omdat een rechtsoordeel niet met vrucht met motiveringsklachten kan worden bestreden.

2.25. Onderdeel V ziet op de vraag of de handelsnaam "Hooters", die door Rowa c.s. wordt gevoerd, jonger of juist ouder is dan het op 2 september 1994 door Hooters USA gedeponeerde woord/beeldmerk. Rowa c.s. hebben aangevoerd dat zij de handelsnaam "Hooters" reeds voeren vanaf 27 mei 1994; zie ook de door president en hof vastgestelde feiten (rubriek 1.1.7 hierboven). In rov. 4.30 heeft het hof overwogen:

"Dit betoog gaat echter niet op, omdat geïntimeerden niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij (reeds) in de korte periode van 27 mei 1994 tot 2 september 1994 hun handelsnaam dusdanig hebben gevoerd dat deze daardoor een beschermenswaardige bekendheid heeft gekregen. De door geïntimeerden als productie 6 in prima overgelegde correspondentie is onvoldoende om anders te oordelen, verdere gegevens ontbreken en tot een nader onderzoek leent dit kort geding zich niet. Dat geïntimeerden een (ouder) handelsnaamrecht hebben waarvoor het (jongere) merkrecht van appellanten moet wijken is dus niet aannemelijk geworden."

2.26. De klacht van subonderdeel V.b, inhoudend dat de datum van eerste gebruik niet 27 mei 1994, maar 1 februari 1994 had moeten zijn, faalt in ieder geval. De president heeft in rov. 1 onder g vastgesteld dat Sabah Nissan sedert 27 mei 1994 is gaan handelen onder de naam "Hooters" en het hof heeft in de stellingen van Rowa c.s. in appèl geen grief tegen die vaststelling gelezen, noch behoeven te lezen. Overigens is deze klacht zonder belang, omdat uitsluitend relevant is of Rowa c.s. de handelsnaam "Hooters" gebruikten vóór 2 september 1994.

2.27. De rechtsklacht van subonderdeel V.a houdt in, dat het hof in rov. 4.30 aan de beschermingswaardigheid van de handelsnaam eisen stelt welke de wet niet kent. De klacht is toegelicht met het argument dat de "korte periode" en de "beschermenswaardige bekendheid" beperkingen zijn, die in art. 5 Hnw niet voorkomen. De subsidiaire motiveringsklacht sluit hierbij aan.

2.28. Voor zover wordt geklaagd over de toepassing van art. 5 Hnw, mist de klacht feitelijke grondslag. Het hof heeft immers niet art. 5 Hnw toegepast (strijd van een handelsnaam met een oudere handelsnaam), maar art. 5a Hnw (strijd van een handelsnaam met een ouder merk). Voor zover wordt geklaagd over de toepassing van art. 5a Hnw, acht ik de klacht gegrond, in zoverre dat de duur van het voorafgaande gebruik niet ter zake doet. Wanneer een handelsnaam reeds werd gevoerd vóórdat het merk van de concurrent werd gedeponeerd, is de handelsnaam tegenover de latere merkdeposant in beginsel rechtmatig, ongeacht of de handelsnaam kort of lang tevoren in gebruik was.

2.29. De door het hof gebruikte term "beschermingswaardige bekendheid" komt, naar ik aanneem, niet uit de lucht vallen. Bij de bepaling van de beschermingsomvang van handelsnamen heeft de rechtspraak aansluiting gezocht bij de bekendheid van de handelsnaam bij het publiek. Dit eist een korte toelichting. Art. 5 Hnw verbiedt 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 dientengevolge, 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. De aard van de onderneming is een eerste criterium: slagerij Jansen kan blijven bestaan naast verhandel Jansen. De plaats van vestiging is een tweede criterium: verhandel Jansen in Zwolle kan blijven bestaan naast verhandel Jansen in Eindhoven. Wanneer het gaat om ondernemingen in dezelfde of een verwante branche met méér dan plaatselijke betekenis, moeten andere maatstaven worden gezocht om te bepalen of bij het publiek verwarring te duchten is. Zo'n maatstaf kan worden gezocht in het afzetgebied, maar een afzetgebied is lastig te bepalen, zeker in de dienstensector en helemaal sedert internetbestellingen een mondiaal afzetgebied mogelijk maken. Al vroeg is een maatstaf voor de vaststelling van het verwarringsgevaar gezocht in de bekendheid van de handelsnaam bij het publiek. In de vakliteratuur wordt sedertdien gesproken over de maatstaf van de "beschermingswaardige bekendheid"³⁴. Een bijkomend gevolg is, dat ook buitenlandse ondernemingen die in Nederland nog geen onderneming (filiaal) of afzet hebben maar al wel voldoende bekendheid genieten, hun handelsnaam hier te lande beschermd kunnen zien³⁵.

2.30. Het subonderdeel stelt nu de vraag aan de orde, of de "beschermingswaardige bekendheid", van oudsher een maatstaf ter bepaling van de beschermingsomvang, ook geschikt is als maatstaf voor rechtscheppend gebruik, m.a.w.: om te bepalen of een onderneming een bepaalde handelsnaam vóór een bepaald tijdstip heeft gevoerd. Omdat de Handelsnaamwet niet berust op een depotstelsel³⁶, moet anders dan door een depot worden vastgesteld wanneer er sprake is van het (eerste) gebruik van de handelsnaam. Art. 1 Hnw omschrijft de handelsnaam als: de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dat criterium gaat uit van de feitelijke toestand: de enkele inschrijving van de naam in het handelsregister wordt niet voldoende geacht³⁷. De wet-

tekst stelt geen eisen aan de duur van het drijven; het begrip "onderneming" veronderstelt wel enige continuïteit, in elk geval méér dan een incidentele activiteit. Van een "onderneming" in de zin van deze bepaling is sprake "indien in georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is"³⁸. In de regel wordt voldoende geacht, dat de handelsnaam daadwerkelijk en voor derden kenbaar wordt gebruikt. In HR 6 september 1962, NJ 1962, 360 (Apollohotel II; ook in BIE 1963, 59 m.nt. SB), bleek uit de gestelde gedragingen weliswaar van een zekere voorbereiding tot naamswijziging en van "een enkele maal" reeds gebezigd zijn van de naam, maar niet van een voldoende duurzaam en onder de cliënteel bekend gebruik van de naam³⁹. Duurzaamheid en bekendheid zijn echter geen zelfstandige vereisten voor rechtscheppend gebruik: het onder de naam naar buiten treden blijft het belangrijkste criterium⁴⁰. Voorbereidende activiteiten waardoor de onderneming onder de naam naar buiten treedt, zoals contacten met overheid, banken, leveranciers of toekomstige afnemers, kunnen worden aanvaard als het voeren van een handelsnaam, ook al heeft de onderneming wellicht nog geen omzet behaald⁴¹.

2.31. Mijn slotsom is, dat het hof - voor het aannemen van rechtscheppend gebruik van de handelsnaam - in rov. 4.30 inderdaad eisen heeft gesteld die de wet niet kent. Noch de korte periode van het gebruik, noch het ontbreken van "beschermingswaardige bekendheid" zijn daarvoor de juiste maatstaven. De klacht van subonderdeel V.a slaagt n.m.m. Rowa c.s. hebben zich in feitelijke instanties beroepen op correspondentie van vóór 2 september 1994 (voornamelijk: correspondentie met leveranciers over de inrichting van hun etablissement), waarin de naam "Hooters B.V." voorkomt. Of Hooters B.V. daarmee voldoende onder die naam naar buiten is getreden om rechtscheppend gebruik van de handelsnaam "Hooters B.V." aan te nemen (vgl. NJ 1985, 790), zal na cassatie en verwijzing opnieuw kunnen worden onderzocht.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof ter verdere behandeling en beslissing .

1 Rov. 3 in verbinding met rov. 1a-n van het vonnis in eerste aanleg.

2 Het woord/beeldmerk toont een uil, waarvan de twee ogen de dubbele letter O in het daarbij afgedrukte woord "Hooters" vormen.

3 Dit beeldmerk toont de kop van een uil, waarvan de twee ogen de dubbele letter O in het woord "Hooters" vormen.

4 BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429 m.nt. DWFV, waarover: losbl. Intellectuele eigendom, aant. 1.2 op art. 3 BMW (J.H. Spoor).

5 Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104 EEG, Pb EG 1989, L 40).

6 Ingaande 1 januari 1996 is art. 5 BMW gewijzigd, waarbij o.m. de driejaarstermijn van art. 5 (oud) is vervangen door de vijfjaarstermijn. Ingevolge art. IV van

het Protocol van 1992 tot wijziging van de BMW (S&J-editie 47-I) blijft art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW van toepassing op depots welke tenminste 3 jaar vóór de inwerkingtreding van het Protocol zijn verricht. Op het depot van Hooters Inc. d.d. 2 september 1994 en, uiteraard, op het depot van 30 januari 1997 is dus de vijfjaarstermijn van toepassing.

7 HR 26 januari 2001, NJ 2001, 247 m.nt. DWFV; BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH.

8 Blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen (S&J 47-I (1996) blz. 195), werkt het verval niet terug tot de datum van het depot, maar werkt het vanaf het door de rechter vastgestelde tijdstip waarop de feitelijke voorwaarden, welke het verval tot gevolg hebben, vervuld waren. Vgl. losbl. Intellectuele eigendom, aant. 3.8 op art. 5 BMW (J.H. Spoor).

9 Anders dan de s.t. van Rowa en Hooters BV (blz. 3 en 4) veronderstelt, vervalt het merk bij non usus niet van rechtswege na het verstrijken van vijf jaar: zie BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH. De inschrijving kan vrijwillig worden doorgehaald of een belanghebbende kan op grond van art. 14 C BMW het verval inroepen.

10 M.J.M. van Kaam/H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux (1994), blz. 80.

11 Zie voor het omgekeerde geval: misbruik van recht door degene die vervallenverklaring van het merk vordert (wel of geen "belanghebbende" in de zin van 14 BMW?): HR 5 januari 1990, NJ 1990, 728 m.nt. DWFV; Wichers Hoeth/Gielen, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (2000) nr. 334.

12 Hugenholtz/Heemskerk (1998) nr. 120; Schenk/Blaauw, Het kort geding, Algemeen deel (1996) blz. 107 e.v.

13 HR 21 april 1978, NJ 1979, 194 m.nt. WHH.

14 Veegens/Korthals Altes/Groen, Cassatie in burgerlijke zaken (1989) nr. 127.

15 De vijfjaarstermijn van het in 1.1.1 bedoelde woord/beeldmerk verstrijkt niet eerder dan in september 1999; de vijfjaarstermijn van het in 1.1.2 bedoelde woordmerk niet eerder dan januari 2002.

16 S&J-editie 47-I (1996) blz. 134-135; T&C IE, aant. 14 op art. 13 BMW (Arkenbout/Gielen).

17 Zie ook de verwante art. 27a Auteurswet 1912 en art. 70 lid 4 ROW 1995; Wichers Hoeth/Gielen, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (2000) nr. 732; T. Cohen Jehoram, BMMB 2000 blz. 95 e.v. Over art. 6:104 BW: HR 24 december 1993, NJ 1995, 421 m.nt. CJHB. Zie over art. 27a Auteurswet (samenloop van opvoering van door auteursrechtinbreuk genoten winst en schadevergoeding wegens gedeelde licentievergoedingen): HR 14 april 2000, NJ 2000, 489 m.nt. DWFV, met nadere gegevens in de conclusie van de A-G Bakels.

18 HR 11 februari 1994, NJ 1994, 336; EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 699 m.nt. Kn.

19 HR 12 juni 1953, NJ 1954, 61 m.nt. DJV; HR 22 september 2000, RvdW 2000, 184.

20 In de s.t., blz. 6, voeren Rowa c.s. nog het argument aan, dat de wet geen ruimte biedt voor het opleggen van dwangsommen. Die klacht is in het cassatiemiddel

niet terug te vinden en moet daarom buiten beschouwing blijven.

21 Voor zover de klacht ("alleenvertoningsrecht" enz.) veronderstelt dat het hof Rowa c.s. verboden heeft de serversters op dezelfde wijze uit te dossen als Hooters USA pleegt te doen, mist de klacht feitelijke grond.

22 De merkhouder kan zich op art. 13A lid 1 onder a en b beroepen wanneer de handelsnaam in feite zodanig wordt gebruikt dat het publiek dat gebruik zal opvatten als een gebruik, dat betrekking heeft op een of meer bepaalde, door de ondernemer aangeboden waren of diensten: BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 300 m.nt. LWH (Omnisport); BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 313 m.nt. DWFV (Europabank). Vgl. Wichers Hoeth/Gielen, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (2000) nr. 455.

23 TK 1953/54, 2600, nr. 5 blz. 1.

24 Bedoeld is: art. 10 lid 1 sub 1 van de Merkenwet 1893: ongeoorloofd is het gebruik van een merk dat met een reeds bestaande handelsnaam zodanig overeenstemt, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan.

25 HR 20 mei 1934, NJ 1934 blz. 1470.

26 EK 1953/54, 2600 nr. 146a, blz. 2.

27 Zie de inleiding van de MvT op het Tweede Protocol houdende wijziging van de BMW, Trb 1983, 187.

28 Noot onder BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 313.

29 Pres. Rb. Utrecht 20 februari 1970, te kennen uit Hof Amsterdam 23 april 1970, BIE 1971 nr. 59.

30 E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (1991), blz. 56.

31 Noot in BIE 1996, 87.

32 T&C IE, aant. 2 op art. 5a Hnw.

33 Pres. Rb. Breda 31 maart 1988, BIE 1988 nr. 44; Hof Amsterdam 22 december 1988, BIE 1989 nr. 68 m.nt. Ste, die ingaat op de vraag of een beeldmerk onderdeel van de handelsnaam kan zijn; Rb. Amsterdam 10 mei 1995, BIE 1996 nr. 87 m.nt. SB; Hof Den Haag 9 juli 1998, BIE 2000 nr. 78; Ktr. Amsterdam 27 mei 1999, Prg. 1999 nr. 5195; Pres. Rb. Den Haag 7 juli 1999, BIE 2000 nr. 69.

34 HR 15 januari 1965, NJ 1965, 137 m.nt. HB, ook in: BIE 1965 nr. 59 m.nt. SB; HR 2 juni 1978, NJ 1980, 295; S. Boekman, De handelsnaam (1977) blz. 84 en 94; E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, diss. 1991, blz. 37; Wichers Hoeth/Gielen, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (2000) nr. 451.

35 HR 15 januari 1965, NJ 1965, 137, reeds aangehaald; in HR 13 september 1996, NJ 1997, 312 m.nt. DWFV, rov. 3.7.6, werd naamsbekendheid door de feitenrechter niet aangenomen.

36 Dat komt door art. 8 van het Verdrag van Parijs 1883: "De handelsnaam zal in alle landen der Unie zonder verplichting tot depot of inschrijving beschermd worden, onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk".

37 S. Boekman, De Handelsnaam (1977) blz. 26.

38 HR 24 december 1978, NJ 1978, 431 m.nt. BW.

39 Zie over deze maatstaf ook: E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (diss. 1991) blz. 15; S. Boekman, De handelsnaam (1977) blz. 27-28.

40 In HR 14 november 1975, NJ 1977, 207 m.nt. BW, werd aanvaard dat een vennootschap, die een winkelcentrum exploiteerde door winkelruimte te verhuren, een onderneming dreef onder de naam die zij aan dat winkelcentrum had gegeven.

41 HR 19 april 1985, NJ 1985, 790 m.nt. LWH; T&C IE, aant. 3 op art. 1 Hnw (Verkade).
