

Artikelen

Artikel 2 Handelsnaamwet in wethistorisch perspectief.

Mr Th.C.J.A. van Engelen.*)

Artikel 2 van de Handelsnaamwet bepaalt dat de handelsnaam slechts kan worden overgedragen tezamen met de onderneming waarvoor die naam gevoerd wordt. De strekking van deze bepaling brengt met zich dat ook het verlenen van licenties op een handelsnaam in strijd is met de bedoeling van de handelsnaamwetgever van 1921.¹⁾ Het mag duidelijk zijn dat een dergelijk regime in een tijdperk waarin franchising aan de orde van de dag is niet direct aansluit bij de behoeften van de rechtspraktijk en hetgeen in het maatschappelijk verkeer als gerechtvaardigd wordt ervaren. Kritiek op artikel 2 Hnw is dan ook niet nieuw,²⁾ maar desondanks prijkt dit artikel nog steeds in de wet.

In dit artikel concentreer ik mij op een wethistorische analyse van artikel 2 Hnw. De oude Nederlandse Merkenwet van 1893 kende evenzeer een systeem van 'gebonden overdraagbaarheid', maar daarmee werd in 1971 door de in werking tredende van de Benelux Merkenwet gebroken. Deze merkenrechtelijke ontwikkeling heeft echter geen consequenties voor de Handelsnaamwet gehad. Dit is op zich bevreemdend. De geschiedenis leert namelijk dat de 'gebonden overdraagbaarheid' van merk en handelsnaam dezelfde achtergrond hadden, zodat er alle aanleiding bestaat om deze merkenrechtelijke ontwikkeling ook naar de Handelsnaamwet door te trekken.

Merkenwet 1880

De gebonden overdraagbaarheid kwam – voor zover ik kan nagaan – voor het eerst aan de orde bij de parlementaire behandeling van de Merkenwet van 1880.

Het door de regering ingediende ontwerp bevatte geen bepaling over de overdraagbaarheid van merkrechten. Dat kwam vervolgens aan de orde in het Voorlopig Verslag. Men ging er van uit dat een merk uiteraard overdraagbaar diende te zijn, zodat het raadzaam leek in het ontwerp tevens over 'regtverkrijgenden' te spreken.³⁾

In reactie daarop werd bij de Memorie van Antwoord een nieuw art. 8 geïntroduceerd, waarin werd bepaald dat het recht tot uitsluitend gebruik van een merk onafschei-

delijk verbonden is met de onderneming en samen met die onderneming overdraagbaar is.⁴⁾ De ratio voor deze gebondenheid werd gezien in het 'publiek belang' dat – volgens de regering – zou vereisen dat zeker is dat een van een merk voorzien produkt van een bepaalde onderneming afkomstig is.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer rees echter 'kamerbreed' verzet tegen deze koppeling. Er werd op gewezen dat de wet 'bescherming van de eigendom' ten doel had en niet – althans niet primair – 'den consument tegen bedrog te vrijwaren'. Bovendien werd aangegeven dat de gebonden overdraagbaarheid geen waarborg verschafte omdat men in plaats van een overdracht ook overeen zou kunnen komen de inschrijving van het merk door te halen en geen bezwaar te maken tegen nieuwe merkenschrijving door de 'rechtsopvolger'.⁵⁾ Ook werd het onbillijk geacht dat zodoende bijv. een boer op een gehuurde hoeve met een merk voor boter en kaas dat merk niet meer zou kunnen gebruiken wanneer hij een andere hoeve zou betrekken.⁶⁾ Opgemerkt werd nog dat een merk niet altijd gebruikt wordt om een onderneming te onderscheiden, maar ook kan dienen om de toepassing van een bepaald procédé aan te geven. Evenzeer werd nog naar voren gebracht dat een fabriek die de kwaliteit van zijn produkten zou verlagen evenzeer 'bedrog' zou plegen, zonder dat de Staat daar iets tegen kon ondernemen. Minister Modderman volstond vervolgens met de opmerking dat gebonden overdraagbaarheid in nagenoeg alle buitenlandse wetten voorkwam, maar dat argument overtuigde de Kamer niet. Met 28 tegen 25 stemmen werd artikel 8 verworpen.⁷⁾

Merkenwet 1893

Amper 12 jaar later kwam de kwestie van gebonden overdraagbaarheid weer aan de orde bij gelegenheid van de indiening van het ontwerp voor een nieuwe Merkenwet. Die was nodig vanwege de ratificatie van het Arrangement van Madrid van 1891.⁸⁾

De regering bleek zich niet bij de nederlaag van 1880 te hebben neergelegd. Artikel 20 van het ontwerp be-

*) Advocaat te Amsterdam.

¹⁾ Vgl: Arkenbout, *Merken en handelsnamen*, diss., 1991, p. 24.

²⁾ Zie: Boekman, *De handelsnaam*, diss., 1956, p. 29 en tweede druk, 1977, p. 81. Arkenbout (a.w., 1991, p. 25) bepleit zelfs – onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 3 maart 1972 inzake Maring/Assuradeuren (NJ 1972, 339) – dat op grond van de huidige maatschappelijke behoeften en het in onbruik geraakt zijn van deze bepaling de rechter kan afwijken van deze dwingendrechtelijke bepaling.

³⁾ VV, *Handelingen der Staten-Generaal*, Bijlagen, 1878-1879, no 129.4, p. 7: Is het regt, waarvan hier sprake is, vatbaar voor verkoop of overdragt? Gaat het bij overlijden van den oorspronkelijken gerechtigde op zijne erven over? Ook deze vragen zullen wel niet anders dan toestemmend te beantwoorden zijn. Maar moet dan ook niet daarvan uit het wetsontwerp blijken? Moeten niet daarin, nevens den oorspronkelijken eigenaar van het merk, zijne regtverkrijgenden worden genoemd? Zie ook: M.P.G. Kappeyne van de Coppello Jr, *Overzicht van de geschiedenis en jurisprudentie der Nederlandsche wetgeving op de handels- en fabrieksmerken*, diss., 1886, p. 24.

⁴⁾ Artikel 8: Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk is onafscheidelijk verbonden aan de fabriek of handelsonderneming. Het gaat met haar op den nieuwe verkrijger over, van den dag af waarop de akte, die de titel van overgang bevat, ter inschrijving in het bij het 1e lid van art. 5 bedoelde register wordt aangeboden. Zie: MvA, *Handelingen Staten-Generaal*, Bijlagen, 1879-1880, no 43.1, p. 1; Kappeyne van de Coppello, a.w., 1886, p. 36-37.

⁵⁾ Zie: *Handelingen Tweede Kamer*, 1879-1880, p. 979-980 en p. 995-996 over de bijdragen van: Van de Werk, Mackay en Van Gennep. Zie ook: Kappeyne van de Coppello, a.w., 1886, p. 60-62.

⁶⁾ Zie: *Handelingen Tweede Kamer*, 1879-1880, p. 997, Van der Hoop van Slochteren. Zie ook: Kappeyne van de Coppello, a.w., 1886, p. 63.

⁷⁾ *Handelingen Tweede Kamer*, 1879-1880, p. 997 en Kappeyne van de Coppello, a.w., 1886, p. 64.

⁸⁾ De overeenkomst van Madrid d.d. 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- en handelsmerken werd goedgekeurd bij wet van 12 december 1892 (Stb. 270). Zie ook: MvT, Bijlagen *Handelingen der Staten-Generaal* 1892-1893, no 143.3, p. 5.

paalde: *De overdracht van een merk, overeenkomstig art. 5 ingeschreven, wordt alleen aangetekend indien tevens de fabriek of handelsinrichting, tot onderscheiding van welke waren het merk bestemd is, aan denzelfden persoon is overgegaan.*⁹⁾ In de Memorie van Toelichting werd opgemerkt dat de bestaande wet over de overdracht van merken zweeg, hetgeen in de praktijk tot velerlei constructies aanleiding gaf. Het belang van de mogelijkheid van overdraagbaarheid werd zonder meer erkend. Zonder nadere motivering werd vervolgens echter gesteld dat een overdracht aan een derde, die niet tevens de onderneming overnam, vaak zou resulteren in misleiding van het publiek, reden waarom men de gebonden overdraagbaarheid voorstond. Dit vereiste gold overigens alleen voor Nederlandse ondernemingen, omdat de overdracht van een internationaal merk door het recht van het land van oorsprong beheerst zou worden.¹⁰⁾

In het Voorlopig Verslag werden aan de hernieuwde poging tot introductie van dit systeem – vreemd genoeg – geen woorden vuil gemaakt. 'De geachte afgevaardigde' Van de Velde roerde zich vervolgens wel bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer. Hij verwees naar een document van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, die de bepaling nodeloos bezwarend achtte omdat ook een systeem van gebonden overdracht géén waarborg biedt dat de nieuwe rechthebbende het merk bijv. niet voor goederen uit een andere fabriek zou gaan gebruiken.¹¹⁾ Minister van Justitie Smidt beperkte zich –

⁹⁾ Ontwerp van wet, Bijlagen *Handelingen der Staten-Generaal*, 1892-1893, no 143.1, p. 4. Zie ook Kappeyne van de Coppello, a.w., 1886, stelling II.

¹⁰⁾ MvT, Bijlagen *Handelingen der Staten-Generaal*, 1892-1893, no 143.3, p. 8: Het fabrieks- of handelsmerk maakt een belangrijk deel uit van de onderneming en er is geene reden, waarom bij den overgang van deze aan een anderen eigenaar niet ook het merk daarin zou deelen; in den regel is het rechtmatig gebruik van een merk alleen bestaanbaar, indien het gebezigd wordt door hem die de waren, waarvoor het bestemd is, voortbrengt of in den handel brengt. (...) Ten einde verkeerde praktijken en misleiding van het publiek te voorkomen wordt als vereiste voor die aantekening, althans van enkel in Nederland beschermde merken, gesteld dat ook de fabrieks- of handelsinrichting, tot onderscheiding van welke waren het merk bestemd is, aan denzelfden persoon is overgegaan. Eene zelfde bepaling bevatten o.a. de Belgische, Zwitserse en Oostenrijksche wetten. Ten aanzien van internationale merken kan in de Nederlandsche wet die voorwaarde niet worden opgenomen, omdat in elken toegetroden Staat eenvoudig alle wijzigingen ten opzichte van den eigendom van een internationaal merk in het land van oorsprong voorgekomen, moet aanvaard worden. Art. 9 van het "Arrangement" zegt uitdrukkelijk dat de administratie in het land van oorsprong o.a. alle "transmissions" mededeelt aan het Internationaal Bureau, dat ze inschrijft, ter kennis brengt van de administratiën der andere Rijken en openbaar maakt in zijn "Journal".

¹¹⁾ *Handelingen der Staten-Generaal*, 1892-1893, II, p. 1850: Er komt eene opmerking voor in het verslag der Kamer van Koophandel te Rotterdam over 1892, een verslag dat steeds bijzonder mijne aandacht treft, en bij gemis aan een anderen leidraad, op het gebied van een belangrijk deel onzer wetgeving gewichtige diensten bewijst. Deze opmerking, welke ik bijzonder in de aandacht van de Minister aanbeveel, waar hij argumenteert, dat de bepaling strekt om misbruiken te weren, luidt aldus: "Maar daarenboven vrezten wij, dat die beperking in de praktijk bezwarend zal blijken. Stel, dat een fabrikant, eigenaar van een gunstig bekend merk, zijne zaken aan kant wil doen, en gelegenheid heeft zijn merk over te doen aan een ander fabrikant van dezelfde artikelen. Deze zal dan dat merk niet

evenals zijn voorganger in 1880, maar met meer succes – tot de opmerking dat dit systeem ook in buitenlandse wetten werd gehanteerd en herhaalde – zonder nadere motivering – de stelling dat vrije overdracht tot misleiding zou leiden.¹²⁾ Artikel 20 werd vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen.¹³⁾

Wetsontwerp inzake 'eene regeling van het gebruik der firma' 1895

De handelsnaam – of 'firma' – kende in de vorige eeuw geen wettelijk regime. Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel bevatte een bepaling over de handelsnaam, welke inhield dat de 'firma' van een ontbonden vennootschap onder firma door één of meer vennoten voortgezet kon worden.¹⁴⁾ Aan deze bepaling werd echter geen positieve of negatieve reflexwerking voor de overdraagbaarheid van de handelsnaam toegekend.

In de periode tot 1895 werd door sommige auteurs het standpunt ingenomen dat gebonden overdraagbaarheid van de handelsnaam wenselijk zou zijn om misleiding

kunnen kopen of hij moet tevens de fabriek er bij nemen. Dit is een bezwaar, en ook voor het door de regeering beoogde doel beduidt de bepaling niets, want heeft die fabrikant eenmaal het merk, dan kan niemand hem toch beletten de artikelen, in zijn eigen oude fabriek gemaakt, onder dat merk te verkopen."

¹²⁾ *Handelingen der Staten-Generaal*, 1892-1893, II, p. 1851: De conditie aan den overgang van handelsmerken verbonden, is in navolging van verschillende buitenlandsche wetgevingen opgenomen, en strekt tot waarborg tegen misbruiken. De handelsmerken toch maken inderdaad een integreerend bestanddeel uit van de onderneming waarin ze gebezigd worden, en men meent, dat zij, daarvan afgescheiden, slechts aanleiding zouden kunnen geven tot ongewenschte speculatiën, die dikwijls op niet anders uitloopen dan op misleiding van het publiek, daar zij, in andere ondernemingen gebruikt, dienen tot dekking van andere waren dan waarvoor zij vroeger tot aanbeveling plegen te strekken. Dit is de hoofdreden, waarom de conditie, in navolging van de Oostenrijksche, Belgische en andere wetgevingen, ook hier is opgenomen.

¹³⁾ In de Eerste Kamer wees men er nog op dat deze maatregel tegen 'knoeierijen' eenvoudig te omzeilen zou zijn, maar dat mocht verder niet baten, zodat artikel 20 ongewijzigd in de Merkenwet van 1893 belandde. Zie: *Eindverslag der Commissie van Rapporteurs, Handelingen der Staten-Generaal*, 1893-1894, I, p. 21: Algemeen was men in eene afdeling van gevoelen, dat de hier genomen voorzorg tegen knoeierijen op velerlei wijze zou kunnen ontgaan worden en dat het verbod noch doeltreffend noch voldoende gemotiveerd was.

¹⁴⁾ Art. 30 Wetboek van Koophandel luidde: De firma eener ontbondene vennootschap kan, hetzij uit kracht der overeenkomst, hetzij indien de gewezen vennoot, wiens naam in de firma voorkwam, daarin uitdrukkelijk toestemt, of, bij overlijden, deszelfs erfgenamen zich daartegen niet verzetten, door eenen of meer personen worden aangehouden, welke ten blijke daarvan eene akte moeten uitbrengen en in de nieuwspapieren doen bekend maken op den voet en de wijze als bij art. 23 en volgende is bepaald en op straffe bij art. 29 vermeld. Vgl: Asser c.s., *Wetboek van Koophandel met aantekeningen*, 1845, p. 18; Holtius, *Voorlezingen over handels- en zeeregt*, 1861, p. 124; Kist, *Beginselen van handelsregt volgens de Nederlandse wet*, eerste deel (handelsregt, handel, handelaar), 1867, p. 69; De Pinto, *Handleiding tot het Wetboek van Koophandel*, eerste gedeelte, 1876, p. 16.

tegen te gaan.¹⁵⁾ Het merendeel van de schrijvers onderschreef dat standpunt echter niet.¹⁶⁾

In 1895 werd een wetsontwerp voor 'eene regeling van het gebruik der firma' ingediend, dat grotendeels steunde op het advies van een in 1879 ingestelde Staatscommissie.¹⁷⁾ Evenals het advies van de Staatscommissie voorzag het ontwerp in art. 51 in vrije overdraagbaarheid van de handelsnaam.¹⁸⁾ De regering zag – anders dan amper twee jaar eerder bij de Merkenwet van 1893 – géén reden om aansluiting te zoeken bij buitenlands recht en was van oordeel dat de wens om de clientèle na een overdracht te behouden het publiek voldoende voor misleiding zou behoeden.¹⁹⁾ De Kamer bleek minder kort van memorie, zodat bij gelegenheid van het Voorlopig Verslag naast instemmende geluiden ook bezwaren tegen de voorgenomen vrije overdraagbaarheid werden

¹⁵⁾ Kist, a.w., 1867, p. 71; Kirberger, *Eenige beschouwingen over de firma*, *Themis* 1895, p. 544.

¹⁶⁾ Zie: Maas, *Eenige opmerkingen naar aanleiding van art. 21 van het Wetboek van Koophandel*, diss., 1883, p. 26 (tegenstander); Van Lidth de Jeude, *De "zaak" (affaire) rechtskundig beschouwd*, diss., 1888, p. 66-82 (lijkt neutraal); De Veer, *De firma als naam waaronder handel gedreven wordt*, diss., 1889, p. 61-65 (tegenstander); Van Gelder, *Overname eener Handelszaak*, (Affaire), diss., 1895, p. 83 (lijkt neutraal).

¹⁷⁾ Wetsontwerp inzake 'eene regeling van het gebruik der Firma', Bijlagen *Handelingen der Staten-Generaal*, 1895-1896, no 80. en MvT, a.w., no 80.3.

¹⁸⁾ A.w., no 80.2, p. 2, art. 51: De wet erkent de firma als geoorloofd voorwerp van overeenkomsten en beschikkingen. Nogtans is nietig de overeenkomst, krachtens welke hij die zijn eigen naam en voornaam, als firma gebezigd, aan een ander overdraagt, en daarbij zich verbindt voortaan zich zelf van dien naam en voornaam niet meer te bedienen.

¹⁹⁾ MvT, a.w., no 80., p. 3: Het is daarom beter het stelsel van vrijheid te huldigen, met vaststelling van zekere regelen om ordeloosheid en misbruik te voorkomen. (en p. 5:) Art. 51 De bepaling, dat de wet de firma erkent als geoorloofd voorwerp van overeenkomsten en beschikkingen, met andere woorden als eene zaak in den handel is in overeenstemming met de praktijk in ons land. Het schijnt niet wenschelijk om, zooals in art. 23 van het Duitsche Handelswetboek, te bepalen dat de firma niet anders dan verbonden met de zaak waarvoor zij gevoerd werd, vervreemd mag worden. Meestal zal dit wel het geval zijn, meestal ook zal de firma, afgescheiden van de zaak, geene waarde hebben, want het behoud der firma heeft juist ten doel om zooveel mogelijk de clientèle en het prestige, met den naam ook den goeden naam eenzer zaak te behouden. Maar het is niet noodig van deze samenvoeging een vereischte te maken. Men kan partijen daarin vrij laten. Vooral met het oog op mogelijke latere uitbreiding of wijziging eener zaak, is een voorschrift, waardoor men in de overdracht der firma beperkt wordt, ongewenscht.

gehoord.²⁰⁾ Het Voorlopig Verslag bleef echter onbeantwoord omdat na een wisseling van de wacht het wetsontwerp door de nieuw aangetreden Minister Cort van der Linden werd ingetrokken.²¹⁾

Rechtspraak 1895 – 1920

In de daaropvolgende periode aanvaardde de Hoge Raad, in weerwil van het met art. 20 van de Merkenwet van 1893 geïntroduceerde regime van gebonden overdraagbaarheid, bepaald ruimhartig de mogelijkheid van vrije overdracht van merken, in het bijzonder voor het oude recht.

In zijn beschikking van 25 februari 1896 verenigde de Hoge Raad zich – zonder nadere motivering, zoals gebruikelijk was in verzoekschriften-procedures²²⁾ – met de Conclusie van zijn Procureur-Generaal Polis, die het standpunt innam dat onder de Merkenwet van 1880

²⁰⁾ VV, a.w., no 80.7, p. 15: Vele leden verklaarden zich tegen het beginsel, de overdracht der firma mogelijk te maken zonder overdracht tevens van de zaak, waarvoor die firma gevoerd wordt. De Memorie van Toelichting zegt, dat dit niet veel zal voorkomen. Maar, wanneer het voorkomt, zal het in den regel zijn om den goeden naam, door eene zaak verkregen, ten behoeve van eener anderen zaak te exploiteeren. Misleiding van het publiek zal derhalve in de meeste gevallen het motief zijn voor zoodanige afzonderlijke overdracht, en het wetsontwerp beoogt juist voor een deel zoodanige praktijken tegen te gaan. Ook de oneerlijke concurrentie zal zich dezen bepaling ten nutte kunnen maken. Als voorbeeld werd de mogelijkheid gesteld van het volgende geval: een graanhandelaar voert de firma VAN HOUTEN en Co., wellicht na een proces, waarin aan de cacao-fabriek VAN HOUTEN en Co hare vordering tot uitsluitend gebruik der firma is ontzegd op grond van art. 5 i. Nu koopt iemand de firma VAN HOUTEN en Co van den graanhandelaar en begint daarmee een cacaohandel. Het zou geen ogenblik twijfelachtig zijn, dat men hier met een geval van concurrence déloyale te doen had, maar deze zou geschieden onder bescherming der wet. (...) Andere leden ontkenden, dat afzonderlijke overdracht der firma niet in het stelsel van het ontwerp zou passen. Integendeel kwam het hun voor, dat het in de economie van het ontwerp ligt, de firma op zichzelf tot een vermogensobject te maken. Ook behoeven misleiding en oneerlijke concurrentie volstrekt niet in het spel te zijn, wanneer men de firma van eene bestaande zaak koopt voor eene nieuwe, die wellicht beter is. Men tracht slechts handelsrelatiën der firma voor de nieuwe zaak te winnen. Het kwaad, in het gestelde voorbeeld aangeduid, kan zich evenzeer voordoen zonder afzonderlijke overdracht der firma. Wanneer de graanhandelaar, die de firma VAN HOUTEN & Co voert, zelf in chocolade gaat handelen, speculeerende op de algemeene bekendheid der firma in den cacaohandel, heeft men evenzeer concurrence déloyale. Wil men dat voorkomen, dan moet men het bestaan van twee gelijknamige firma's geheel uitsluiten. Gevraagd werd, of wanneer de wet overdracht der firma alléén toelaat en de firma zelfs een 'bate' noemt (art. 5 m, 3de en 4de lid), de curator in een faillissement van iemand, die eene firma voert, deze zal moeten te gelde maken. Men zou hierin nog al bezwaar zien.

²¹⁾ Zie MvT, Bijlagen *Handelingen Tweede Kamer*, 1917-1918, no 354.3, p. 3, rechter kolom, noot 1.

²²⁾ Zie: Paul Scholten noot bij HR 31 december 1925, *NJ* 1926, 374 (Dagblad van Gouda).

overdracht van een merk mogelijk was, ook al voorzag die wet daar niet in.²³⁾

In dezelfde lijn sanctioneerde de Hoge Raad in een beschikking van 15 juli 1898 een in 1883 verrichtte overdracht van een merk (samen met een 'tabaksfabriek') zodat de opvolgende merkhouders de nietigheid van een latere merkinschrijving onder de Merkenwet van 1893 kon inroepen.²⁴⁾

Evenzeer erkende de Hoge Raad in een beschikking van 9 juni 1911²⁵⁾ de mogelijkheid van overdracht van de rechten verbonden aan het onder de wet van 1893 voor het ontstaan van een merkrecht constitutieve gebruik van een merk. De Hoge Raad sloot zich aan bij de Conclusie van zijn Procureur-Generaal Noyon, die de algemene regels voor overdraagbaarheid van vermogensrechten toepaste.²⁶⁾ Meijers wees er in zijn noot bij dit arrest op dat daarin niet gelezen mocht worden dat de Hoge Raad ook de overdracht van een merk zonder de onderneming mogelijk achtte.²⁷⁾

²³⁾ Conclusie P.-G. Polis bij Hoge Raad, beschikking in raadkamer d.d. 25 februari 1896, *W.* 6778 (merk voor maagbitter): O. met betrekking tot het tweede middel, dat in de wet van Mei 1880 de overdracht onder de levenden van het recht op een merk niet is verboden, en daarbij ook niet is bepaald dat zoodanige overdracht, om effect tegenover derden te hebben, behoort ingeschreven en afgekondigd te worden, terwijl overigens ook des verzoekers verweer, niet blijkt bij de Rechtbank ook op die grond te zijn gevoerd, dat uit de geschiedenis der wet van 25 Mei 1880 blijkt, dat de wetgever de mogelijkheid van overdracht of overgang van het recht op het merk niet heeft willen beperken tot het geval van overgang der fabriek of handelsonderneming van dengene .. het verkregen had; hij niet tot wet verheven heeft de door de Regeering voorgestelde bepaling, dat het recht tot uitsluitend gebruik van een merk onafscheidelijk verbonden is aan de fabriek of handelsonderneming, en ook het recht om voor zekere waren gebruik van zeker merk te maken niet zoo zeer kleef aan den persoon die dat recht verkregen heeft, dat overdracht daarvan ondenkbaar zoude zijn;

²⁴⁾ HR, beschikking in raadkamer, 15 juli 1898, *W.* 7154 (Osinga/Zoovele).

²⁵⁾ HR, beschikking in raadkamer, 9 juni 1911, *W.* 9246, m.n. Meijers (Patent Ross).

²⁶⁾ P.-G. Noyon: Overwegende dat volgens art. 3 der Merkenwet het eerste gebruik van een merk uitsluitend recht op dat merk geeft, dat alzoo, indien het eerste dit is ten aanzien der tegenpartij in een bepaald geding het vroegere gebruik vaststaat, het recht verkregen is tegenover latere gebruikers; dat een eenmaal bestaand vermogensrecht voor overdracht vatbaar is tenzij de wet dit verbiedt; dat in de Merkenwet, inzonderheid in de als geschonden voorgestelde artikelen, geen verbod voorkomt, terwijl art. 20 al handelt het alleen over ingeschreven merken, berust op de onderstelling van vatbaarheid van het recht voor overdracht; dat alzoo hij, aan wien het recht is overgedragen, den grondslag van het recht, het gebruik van hem die het overdroeg, tegenover latere gebruikers van het merk kan doen gelden; Dit beginsel geldt overigens niet meer sinds de in werking treding van art. 3:83 lid 3 BW krachtens welke bepaling alle rechten – anders dan eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten – slechts overdraagbaar zijn wanneer de wet dat bepaalt. Zie daarover: Van Engelen, *NJB* 1991, p. 431-435.

²⁷⁾ Meijers (*W.* 9246): Men mag m.i. de thans gegeven beschikking en hare motiveering niet losmaken van de vraag, die partijen verdeeld hield, nl. of in het algemeen overdracht van een recht op een merk door de wet uitgesloten of toegelaten is. In het bijzonder meen ik, dat niet in de beschikking mag gelezen worden dat ook overdracht van een recht op een merk zonder overdracht van de fabriek of de handelsonder-

In een, wellicht mede door de aan de orde zijnde (droeve) omstandigheden gekleurde, beschikking van 29 juni 1916 oordeelde de Hoge Raad vervolgens dat *de naam van een persoon, ook al wordt die naam, zij het ook met eenige wijziging of verkorting, gebruikt om daaronder handel te drijven, evenmin als de z.g. handelszaak zelve, geen voor verkoop en levering vatbare zaak was.*²⁸⁾ Daarmee casseerde de Hoge Raad een beschikking van de rechtbank Amsterdam waarin, op verzoek van drie erfgenamen, de openbare verkoop was bevolen van o.m. een handelszaak die onder de naam van de overledene nog was voortgezet door de echtgenote van de vierde (mede-)erfgenaam, die – evenals één der eisende erfgenamen – 'verbleef in een krankzinnigengesticht'.

Handelsnaamwet 1921

Het in 1918 ingediende ontwerp voor de Handelsnaamwet bracht verandering in deze door de beschikking van 1916 voor de handelsnaam ontstane situatie door uitdrukkelijk te voorzien in de overdraagbaarheid van een handelsnaam. Anders dan het ontwerp van 1895 kende dit ontwerp echter een systeem van gebonden overdraagbaarheid, zodat men ook – anders dan de Hoge Raad in zijn arrest van 1916 – uitgang van de overdraagbaarheid van de handelszaak.²⁹⁾ De reden voor gebondenheid werd gezien in de – niet nader gemotiveerde – stelling dat het kunnen voeren van een bestaande handelsnaam slechts van belang zou zijn voor degene die de onderneming overneemt. In andere gevallen zou dat slechts misleidend zijn (sic!, ThvE).³⁰⁾ Gelet op de eerdere debatten in 1880, 1893 en 1895 zou men verwachten dat over de introductie van deze gebonden overdraagbaarheid discussie zou ontstaan. Vreemd genoeg werd hierop echter in het geheel niet ingegaan, zodat deze bepaling zonder nadere bespiegelingen in de wet belandde.³¹⁾

Deze 'parlementaire radio-stilte' laat zich mogelijk verklaren doordat het Nederlandse bedrijfsleven destijds kennelijk niet zo'n goede reputatie genoot in het buitenland, wanneer het om betrouwbaarheid ging. Zo maakte Van den Bergh er in 1896 melding van dat in Duitsland geklaagd werd over flessentrekkerij door vele

neming, tot onderscheiding van welke waren het merk bestemd is, geschieden kan. De geschiedenis der wet verzet zich te zeer tegen een zoodanige overdracht dan dat men mag aannemen, dat de Hooge Raad implicite deze quaestie heeft willen oplossen (verg. v.c. Hoeven Wetgeving, Merkenwet blz. 19, 80 en 81). Bovendien is het zeer de vraag of art. 20 der Merkenwet slechts – gelijk partijen het noemen – een administratieve maatregel aangeeft. (Men verg. voor een andere opvatting van art. 20 Hof 's-Gravenhage 27 Febr, 1908 *W.* 8690 en Rb. 's-Gravenhage 1 Febr. 1895, Quarles van Ufford, *rechtspraak* I 49). Zie daarover: HR 24 mei 1929, *NJ* 1929, 1521, m.n. Meijers, *W.* 11992, m.n. Molengraaff (4711).

²⁸⁾ HR 29 juni 1916, *NJ* 1916, p. 866 (Fuchs).

²⁹⁾ Ontwerp van wet, Bijlagen *Handelingen Tweede Kamer*, 1917-1918, no 354.2, art. 2: De handelsnaam gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor overdracht, doch een en ander slechts in verbinding met de handelszaak, die onder dien naam wordt gedreven.

³⁰⁾ Mvt, Bijlagen *Handelingen Tweede Kamer*, 1917-1918, no 354.3, p. 4: In het handelsverkeer vormt de naam der zaak, de firma, dikwijls een waar- devol bestanddeel van het handelsvermogen. Voor hem die eene goed beklante, welbekende zaak overneemt of erf, is het niet zelden van het grootste gewicht, den naam te mogen blijven voeren. Van belang is dit echter alleen in verband met de handelszaak zelve, die onder dien naam gedreven is. Voor eene andere zaak is die naam niet van die waarde, ja, zou vaak zelfs tot bewuste of onwillekeurige misleiding van het publiek aanleiding geven.

³¹⁾ Zie bijv. VV, a.w., no 354.4, p. 8.

hier te lande werkzame 'Schwindelfirmen', die onder steeds wisselende handelsnamen opereerden.³²⁾ De Memorie van Toelichting uit 1918 benadrukte ook de mogelijkheden die na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog zouden ontstaan voor de Nederlandse handel en sprak in dat verband onverbloemd over de noodzaak om 'minderwaardige praktijken' tegen te gaan.³³⁾ De introductie van een systeem van gebonden overdraagbaarheid – in navolging van buitenlandse rechtstelsels – werd om die reden door de Hollandse koopmansgeest kennelijk gezien als een goede zet om het nationale blazoen op te poetsen. De introductie van handelsregisters door de Handelsregisterwet van 1918 en het totstandkomen van een Warenwet in 1919 – die mede misleidende aanprijzingen beoogt tegen te gaan – lijken te passen in dezelfde tijdsgeest.³⁴⁾

Tevens lijkt van belang dat tot aan het arrest van 19 januari 1919 inzake *Lindenbaum/Cohen*³⁵⁾ de enge opvatting over onrechtmatigheid maatgevend was. Dit bracht met zich dat bescherming tegen misleiding in beginsel alleen geboden kon worden wanneer een beroep gedaan kon worden op wettelijke bepalingen.³⁶⁾ Ook om die reden was er in 1918 veel voor te zeggen om trachten bij wet misleidend gebruik van handelsnamen tegen te gaan.

Periode 1920 – 1940

In de jurisprudentie werd door de Hoge Raad na 1920 strikt de hand gehouden aan het door de wetgever met de Merkenwet van 1893 en de Handelsnaamwet van 1921 geïntroduceerde stelsel van gebonden overdraagbaarheid.

Zo verenigde de Hoge Raad zich in een beschikking van 31 december 1931 met de Conclusie van zijn Procureur-Generaal Noyon dat de curator in het faillissement van de uitgever van het *Dagblad van Gouda* zich terecht verzette tegen de verkoop van de handelsnaam, omdat niet tevens de 'handelszaak' werd overgedragen.³⁷⁾

³²⁾ Van den Bergh, De wetsontwerpen op de firma, *RM* 1896, p. 99: Nog slechts weinige weken is het geleden dat aan het dagblad de Telegraaf uit Keulen het volgende werd gemeld: "Geen week gaat voorbij, of in de Duitse bladen worden lijsten van opnieuw-opgedoken 'Schwindelfirmen' in Holland openbaar gemaakt. Het is een soort vaste rubriek geworden, die Holland niet tot roem verstrekt." Zie ook: Molengraaff, De "oneerlijke concurrentie" voor het forum van de Nederlandsche rechter, *RM* 1887, p. 373-435; Aalberse, *Oneerlijke concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlands recht*, diss., 1898, p. 1; Van Maanen, *Onrechtmatige daad*, diss., 1986, p. 139.

³³⁾ MvT, a.w., no 354.3, p. 2.

³⁴⁾ Zie terzake van de handelsregisters: Josephus Jitta, *preadvies NJV 1903*, deel I, p. 74.

³⁵⁾ HR 19 januari 1919, *NJ* 1919, 161 (*Lindenbaum/Cohen*).

³⁶⁾ Aalberse, a.w., 1898, p. 55-58 en p. 73-96. Mede op initiatief van Aalberse (zie o.m. diens *preadvies NJV 1903*, p. 180) werd in 1915 art. 328bis in het Wetboek van Strafrecht opgenomen dat strafbaar stelt het plegen van bedrieglijke handelingen tot misleiding van het publiek om zijn handels- of bedrijfsdebet uit te breiden. De praktische betekenis van dit artikel is gering omdat het Lindenbaum/Cohen-arrest een eenvoudig civielrechtelijke instrumentarium verschafte om dergelijke handelingen tegen te gaan. Zie: Verkade, *Ongeoorloofde mededinging*, 1986, p. 17-18.

³⁷⁾ HR 31 december 1925, *NJ* 1926, 374, m.n. Paul Scholten (Dagblad van Gouda). Zoals Paul Scholten in zijn noot aangaf nam de Hoge Raad niet de opmerking van de P.-G. over dat ook een handelszaak niet overdraagbaar zou zijn, onder verwijzing naar HR 29 juni 1916, *NJ* 1916, 866 (Fuchs). Scholten wees er op dat dit terecht was, gelet op de omstandigheid dat zowel de Handelsnaamwet als de Handelsregisterwet

In een tweetal arresten van 1929 en 1930 toonde de Hoge Raad zich 'strikt in de leer' naar aanleiding van de overdracht van het *eau de cologne*-merk 4711. De Hoge Raad overwoog allereerst dat overdracht van de fabriek of handelsinrichting niet alleen een voorwaarde was voor aantekening van de overdracht van een merk in het register, maar ook een voorwaarde was voor de overdracht van het merk zelf, zodat dit ook gold voor niet-ingeschreven merken.³⁸⁾ De overdracht werd vervolgens niet erkend, omdat weliswaar alle ondernemingen in Nederland waren overgedragen, maar niet tevens de onderneming te Keulen.³⁹⁾

In zijn arrest van 23 april 1931 toonde de Hoge Raad zich iets soepeler en overwoog dat art. 2 Hnw niet de eis stelt dat handelsnaam en onderneming *gelijktijdig* worden overgedragen, zodat een overdracht van de handelsnaam zeven maanden na de overdracht van de onderneming rechtsgeldig was.⁴⁰⁾

de overdraagbaarheid van een handelszaak veronderstellen.

³⁸⁾ De tekst van art. 20 Mw liet ruimte voor een beperkter opvatting, omdat het artikel alleen sprak over het aantekenen van de overdracht van een ingeschreven merk. Zie ook: Meijers, *W.* 9246; Cremers, *Beschouwingen over merkrecht*, diss., 1946, p. 18.

³⁹⁾ HR 24 mei 1929, *NJ* 1929, 1521, m.n. Meijers, *W.* 11992, m.n. Molengraaff (4711): dat art. 20 der Merkenwet ook blijkens zijne geschiedenis de strekking heeft voor den overgang van een merk als voorwaarde te stellen, dat tevens de fabriek of handelsinrichting, tot onderscheiding van welke waren het merk bestemd is, aan denzelfden persoon zij overgegaan, zulks ten einde misleiding van het publiek te voorkomen, welke plaats zou kunnen vinden, als het merk, in een andere onderneming gebruikt, zou gaan dienen tot dekking van andere waren dan die waarvoor het vroeger tot aanbeveling pleegde te strekken; dat dus de overgang der fabriek of handelsinrichting niet, gelijk het middel wil, alleen als voorwaarde gesteld is voor de aantekening in het register van het Bureau voor den Industrielen Eigendom, maar de wet de voorwaarde stelt voor den overgang van het merk zelf, ook al zou het een merk betreffen, dat niet in bedoeld register is ingeschreven; (...) dat dit meebrengt, dat, indien de door het merk gedekte waren van meer dan ééne fabriek of handelsinrichting afkomstig zijn, al die fabrieken of handelsinrichtingen, waar ook gevestigd, mede moeten overgaan; Evenzo: HR 21 november 1930, *NJ* 1931, 218, m.n. Meijers (4711, II). Zoals Molengraaff in zijn noot bij dit arrest opmerkte lag hieraan wnl. ten grondslag dat het merk zo naar territorium werd opgesplitst, zodat in Nederland en Duitsland verschillende prijzen konden worden gehanteerd, en werd met het arrest dit 'misbruik' gekeerd. De in deze arresten gepraktiseerde leer werd vervolgens achterhaald door het opnemen van art. 6^{quater} in het Unieverdrag van Parijs bij de herziening in 1934, volgens welke bepaling het voldoende is dat de fabriek of handelsinrichting in het betreffende land overgaat. Zie daarover: Telders, *BIE* 1940, p. 13-14 en Haardt, *NV* 1950, p. 158-159.

⁴⁰⁾ HR 23 april 1931, *NJ* 1931, 1313 (Konefa): Art. 2 Hnw houdt geenszins de eisch in dat de overdracht van den handelsnaam gelijktijdig met die der handelszaak moet geschieden, doch – gelijk ook uit de geschiedenis van het artikel blijkt – dat de naam niet aan een ander dan aan hem, aan wien de zaak overgaat of is overgegaan, zal worden overgedragen. (...) De Rechtb. heeft derhalve, zonder schending den aangehaalden artikelen, kunnen beslissen dat het recht der in liquidatie verkeerende N.V. Kon. Ned. Fabriek van Muziekinstrumenten voorheen M.J.H. Kessels op den door haar gevoerden handelsnaam, door de overdracht harer handelszaak, aan de N.V. Ned. Fabriek van Muziekinstrumenten 'Konefa' op 26 maart 1925 niet te loor ging

In 1933 oordeelde de Hoge Raad vervolgens dat de overdracht van een handelsnaam tezamen met slechts één filiaal, in plaats van de hele onderneming, niet conform artikel 2 Hnw was.⁴¹⁾ Ook twee andere arresten uit de jaren dertig getuigen van een 'weinig rekkelijke' opstelling van de Hoge Raad waar het de toepassing van art. 2 Hnw betrof.⁴²⁾

In de literatuur werden art. 2 Hnw en art. 20 Mw in de jaren twintig en dertig niet of nauwelijks bekritiseerd.⁴³⁾ Alleen Molengraaff liet zich in zijn bespreking van het 4711-arrest kritisch uit over de gebonden overdraagbaarheid van art. 20 Mw.⁴⁴⁾

Misleiding

De wetsgeschiedenis van art. 20 Mw en art. 2 Hnw leert dat de ratio voor de gebonden overdraagbaarheid gelegen was in het tegengaan van misleiding. De gedachte was dat een vrije overdracht van een merk of handelsnaam als regel slechts misleiding van het publiek ten doel of ten gevolg zou hebben.

Vóór 1919 was er waarschijnlijk veel voor te zeggen om door middel van wetgeving zo goed en zo kwaad mogelijk maatregelen tegen misleiding te treffen, daar dergelijk handelen anders wellicht ongestraft zou kunnen plaatsvinden. Het *Lindenbaum/Cohen*-arrest zorgde op dit terrein echter voor een revolutie. Toepassing van maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen bleek een ongekende scala aan mogelijkheden te bieden om allerhande vormen van misleiding tegen te gaan.⁴⁵⁾

Van belang is tevens dat de mogelijkheden tot misleiding door het gebruik van een handelsnaam of merk geenszins beperkt zijn tot een situatie waarin een handelsnaam of merk in andere handen overgaat. Om die reden werd in 1935 in een rapport van de Kamers van Koophandel gepleit voor invoering van een bepaling waarmee in zijn algemeenheid het voeren van handelsnamen die het publiek kunnen misleiden omtrent de aard, het karakter of de betekenis van de daaronder gedreven ondernemingen verboden kon worden.⁴⁶⁾ Dit leidde in

en deze overdracht haar niet belette om later (3 nov. 1925) ook den voorzegden handelsnaam aan dezelfde gerequeeestreeerde over te dragen.

⁴¹⁾ HR 3 april 1933, *NJ* 1933, 1043 (J.S. en Zoon). Zie daarover: Boekman, a.w., 1956, p. 45.

⁴²⁾ HR 22 mei 1933, *NJ* 1933, 1775 (Waltmann & Co): Nu van de overdracht der handelszaak niet is gebleken, heeft de rechth. ingevolge art. 2 jo 11 der Handelsnaamwet terecht aan de beweerde overdracht van den handelsnaam geen betekenis gehecht (...); HR 6 november 1933, *NJ* 1934, 1052, m.n. Meijers (Jacob Stuve): Ook al zou een overdracht voor den tijd van vijf jaar niet rechtsgeldig kunnen geschied zijn, dan zou dit slechts tot gevolg hebben, dat de naam als van den aanvang af van overgang uitgesloten zou moeten worden beschouwd.

⁴³⁾ Vgl: Greup, *De Handelsnaamwet in de practijk*, *RM* 1929, p. 216; Moolenburgh, *W.* 11352; Drucker, *RM* 1930, p. 275; Greup, *De handelsnaamwet*, 1931, p. 34; Marx, *Overgang van handelszaak en handelsnaam*, *W.* 12683 (14 december 1933), p. 1; Pfeffer, *NJB* 1939, p. 653; Pfeffer, *Merk en Handelsnaam*, *NV* 1940, p. 253; Van der Grinten, *Merk en handelsnaam*, *NJB* 1942, p. 317; Hijman, *Het Nederlandsche merkenrecht, Een pleidooi voor wijziging vergezeld van een ontwerp van wet*, Uitgave Vereniging Handelsrecht, 1946, p. 22; Cremers, a.w., 1946, p. 18.

⁴⁴⁾ Molengraaff, noot bij HR 24 mei 1929, *W.* 11992 (4711): Ter bestrijding van de oneerlijke mededinging is onvatbaarheid voor overdracht of beperking van de mogelijkheid van overdracht niet noodig.

⁴⁵⁾ Vgl: Verkade, a.w., 1986, p. 115-139; Martens, *Onrechtmatige daad*, losbl. ed., VI nrs 140 e.v.

⁴⁶⁾ Zie: Greup, *Wijziging der handelsnaamwet*, *De Nederlandsche Mercur*, 1935, p. 786 e.v. en p. 802

1943 tot de invoering van art. 2a Hnw dat het voeren van een handelsnaam die het publiek kon misleiden verbodt.⁴⁷⁾ Bij wijzigingswet van 1954 werd art. 2a vervangen door het huidige art. 5b Hnw dat verbiedt om een handelsnaam te voeren, die een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming, voor zover het publiek daardoor misleid kan worden.⁴⁸⁾

Naast de verruiming van de toepassingsmogelijkheden van de onrechtmatige daad en het introduceren van deze expliciete wettelijke misleidingsbepalingen is tevens van belang dat de gebonden overdraagbaarheid op zichzelf geen enkele waarborg tegen misleiding biedt. Zoals ook tijdens de parlementaire behandelingen in 1880, 1893 en 1895 al werd aangegeven, kan ook degene die een handelsnaam of een merk met de onderneming overneemt zeer wel de aard of kwaliteit van de daaronder aangeboden waren en diensten wijzigen, evenals degene die zijn merk of handelsnaam niet overdraagt dat kan.⁴⁹⁾ Bovendien is het nog maar de vraag of zo'n wijziging direct in misleiding resulteert. Dit alles leidde er toe dat in de jaren vijftig kritische geluiden over de gebonden overdraagbaarheid van merk of handelsnaam naar voren kwamen, zoals bijv. in het ontwerp voor een Benelux Merkenwet van de Nederlandse Groep van de AIPPI van 1953⁵⁰⁾ en de dissertatie van Boekman van 1956.⁵¹⁾

Wetswijziging Merkenwet 1956

Het oude fabrikanten- en handels-merk fungeerde primair als herkomstaanduiding. Het gebruik van het merk stond garant voor een bepaalde kwaliteit, waarbij men ervan uitging dat het publiek aannam dat een produkt ook fysiek uit een bepaalde fabriek of van een bepaalde detaillist afkomstig was.⁵²⁾ Dat paste in een tijd met een nog enigszins 'ambachtelijk wereldbeeld', waarin kennis en kunde ook veelal op één plaats geconcentreerd was en (merk)fabrikanten veelal tevens een bepaalde technologische voorsprong hadden.⁵³⁾

In de loop van deze eeuw nam echter de internationalisering van het bedrijfsleven evenals de rationalisering van fabricage- en verkoopmethoden toe. Dit bracht met zich dat het verstrekken van licenties voor fabricage- of verkoopmethoden een opmars maakte, zoals bijv. blijkt uit de grote vlucht die franchising na de Tweede Wereldoorlog nam.⁵⁴⁾

e.v.; Boekman, a.w., 1977, p. 52.

⁴⁷⁾ Art. 2a Hnw: Het is verboden een handelsnaam te voeren, welke er toe kan leiden, dat het publiek zich een onjuiste voorstelling vormt van de onder die naam gedreven zaak. Zie daarover: Idema, *NV* 1943-1944, p. 225; Greup, *NV* 1951, p. 86 en *NV* 1952, p. 131; Wichers Hoeth, *NJB* 1953, p. 205.

⁴⁸⁾ Boekman, a.w., 1977, p. 52; Greup, *NJB* 1954, p. 585.

⁴⁹⁾ Zie ook: Boekman, a.w., 1956, p. 29 en a.w., 1977, p. 70; Drucker/Bodenhausen, *Kort begrip van het recht betreffende de industriële eigendom*, 1954, p. 116; Gotzen, *Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht*, 1969, p. 110.

⁵⁰⁾ Ontwerp-Beneluxverdrag en Ontwerp Eensluitende Beneluxwet betreffende merken, *BIE* 1954, p. 1-7. Art. 11 van dit Ontwerp luidde: A. Een merk kan worden overgedragen of het gebruik daarvan kan door middel van een licentie aan een ander worden toegestaan onafhankelijk van de overdracht van het geheel of van een gedeelte van de onderneming, en wel voor alle of voor een gedeelte der voortbrengselen, waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven.

⁵¹⁾ Boekman, a.w., 1956, p. 29.

⁵²⁾ Vgl: Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, 1992, nr 15; Franzen/Holzhauser, *Het merk: fabrikant, detaillist en merkartikel*, 1988, p. 3-69.

⁵³⁾ Vgl: Franzen/Holzhauser, a.w., 1988, p. 52.

⁵⁴⁾ Schalen, *Franchising: een nieuw perspectief*, 1988, p. 16-17; Franzen/Holzhauser, a.w., 1988, p. 145;

Deze ontwikkeling vond weerklank bij de wetgever, zoals bleek bij gelegenheid van de herziening van de Merkenwet in 1956 vanwege de ratificatie van de in 1934 in Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Unieverdrag van Parijs en het Arrangement van Madrid. In art. 3 lid 2 Mw erkende de wetgever de merklicentie, door te bepalen dat gebruik door een licentienemer als constitutief gebruik voor de licentiegever kan worden aangemerkt. Deze wijziging werd welwillend door de Kamer ontvangen en men vroeg zich af of niet tevens de gebonden overdraagbaarheid van art. 20 Mw herzien diende te worden. Dit werd door de regering slechts afgehouden met een verwijzing naar de op dat moment lopende besprekingen over een Benelux Merkenwet.⁵⁵⁾ De wetgever was zich echter zeer wel bewust dat hij met de acceptatie van de licentie een koerswijziging ten opzichte van het oude systeem inzette. Hij ging daartoe over omdat de argumenten vóór dat oude systeem weinig overtuigend waren en hij wilde inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen.⁵⁶⁾

Benelux Merkenwet 1971

Deze lijn werd doorgezet bij de totstandkoming van de Benelux Merkenwet, zoals ook reeds van regeringszijde was gesuggereerd bij de wijziging van de Merkenwet in 1956.

In de Toelichting constateerde de Benelux-wetgever dat het de vraag is of iemand die alleen het merk overneemt er belang bij zou hebben om de kwaliteit van de daaronder aangeboden goederen te veranderen, daar dit een directe weerslag op de waarde van het merk kan hebben.⁵⁷⁾ Gewezen werd ook op de opkomst van merklicenties, die in een duidelijke behoefte voorzien. Om die redenen introduceerde de Benelux-wetgever de vrije overdraagbaarheid van merken en voorzag hij in de

Kneppers-Heynert, *Een economische en juridische analyse van franchising*, diss., 1988, p. 2-4; Van der Heijden, *Franchising*, diss., 1992, p. 23.

⁵⁵⁾ VV, Bijlagen *Handelingen Tweede Kamer*, 1955-1956, no 3891, no 5, p. 1-2; MvA, a.w., no 6, p. 1-2; *Handelingen Tweede Kamer*, 1955-1956, p. 4035-4037; MvA, Bijlagen *Handelingen Eerste Kamer*, 1955-1956, no 3891, no 5, p. 1-2.

⁵⁶⁾ VV, Bijlagen *Handelingen Tweede Kamer*, 1955-1956, no 3891, no 5, p. 1-2; MvA, a.w., no 6, p. 1-2.

⁵⁷⁾ Te vinden bij Gotzen, a.w., 1969, p. 235: In de loop der jaren heeft de wetenschap haar opvatting aangaande de al dan niet vrije overdracht van merken aanmerkelijk gewijzigd. Aanvankelijk werd vrij algemeen aangenomen, dat vrije overdracht verwarfing kon teweegbrengen bij het publiek, door dat degene, aan wie wordt overgedragen, die niet over de bestaande onderneming zou beschikken, waren van geheel andere aard en kwaliteit onder het verkregen merk in het verkeer zou brengen. Thans wordt de werkelijkheid van dat gevaar in twijfel getrokken. De waarde van een merk berust op zijn goede naam en de verkrijger van het merk zal er over het algemeen belang bij hebben de waarde ervan te behouden door de aard en de kwaliteit van de waren op een zo hoog mogelijk peil te handhaven. In enkele alleenstaande gevallen, waarin de verkrijger zou trachten partij te trekken uit de goede naam van het merk door onder dat merk waren van mindere kwaliteit aan te bieden, zal de reactie van het publiek, welks wantrouwen gewekt zal worden, een veel doelmatiger sanctie opleveren dan de nietigheid van de overdracht. Bovendien kunnen dergelijke praktijken door een verbod van vrije overdracht niet worden verhinderd, indien degene die het merk heeft overgedragen, zich daar niet tegen verzet. De verkrijger van een merk kan trouwens evenzeer de aard en de kwaliteit van de waren veranderen, wanneer hij de onderneming tegelijk met het merk heeft overgenomen.

mogelijkheid tot het verlenen van licenties.⁵⁸⁾

Dat de wetgever hiermee de 'spijker op de kop sloeg' lijkt onderstreept te worden doordat het met art. 11 BMW geïntroduceerde regime in de literatuur alleen maar instemmend is ontvangen.⁵⁹⁾

Conclusie

De geschiedenis leert dat de argumenten die aan de gebonden overdraagbaarheid van handelsnamen of merken ten grondslag liggen weinig doordacht en overtuigend zijn. Het introduceren bij wet van een systeem van gebonden overdraagbaarheid lijkt te zijn ingegeven door de wens aan te sluiten bij buitenlandse wetgeving en de omstandigheid dat misleiding onder het vóór het *Lindenbaum/Cohen*-arrest heersende klimaat bij gebreke van wettelijke bepalingen niet of nauwelijks was tegen te gaan. Met de ontwikkeling van de jurisprudentie na 1919 lijkt de noodzaak voor een wettelijke bepaling als art. 2 Hnw, die bovendien geen effectief instrument tegen misleiding biedt, duidelijk achterhaald.

Wijziging van art. 2 Hnw lijkt dan logisch en consequent nu de wetgever, bij de introductie van de merklicentie in 1956 nog impliciet, maar bij de vrije overdraagbaarheid van merken in 1970 expliciet, aanvaardde dat een systeem van gebonden overdraagbaarheid inefficiënt en achterhaald is omdat het te zeer de aansluiting mist met de maatschappelijke opvattingen en ontwikkelingen.⁶⁰⁾ Dit gaat momenteel voor de handelsnaam minstens in gelijke mate op, zodat een consequente wetgever art. 2 Hnw evenzeer zou dienen te wijzigen.

Amsterdam, 2 augustus 1994.

⁵⁸⁾ Te vinden bij Gotzen, a.w., 1969, p. 235: Dezelfde redenen, die vroeger tot het verbod van vrije overdracht van het merk hebben geleid, zijn ook naar voren gebracht om de toelaatbaarheid te bestrijden van een merklicentie. Men zag hierin een verkapt middel om hetzij een merk zonder bedrijf over te dragen, hetzij het gebruik ervan aan meerdere personen toe te staan, waardoor aldus het onderscheidend vermogen verloren zou kunnen gaan. In de belanghebbende kringen is men tegenwoordig van mening, dat de merklicentie om economische redenen nodig is en dat de praktijk van de licenties niet zou kunnen worden tegengegaan, zelfs wanneer de wet daarvan niet zou reppen. Dikwijls kan of wil de vervaardiger van een merkartikel geen afzonderlijke fabriek in ieder land oprichten. Echter zou hij er in het algemeen belang bij hebben, dat de met zijn toestemming en volgens zijn aanwijzingen vervaardigde waren overal onder een zelfde merk in het verkeer werden gebracht. Dat belang strookt ook met het belang van het publiek, dat zodoende weet, dat al die waren, op welke plaats ook vervaardigd, van dezelfde herkomst zijn. Deze in verschillende landen vervaardigde waren worden immers onderscheiden door een gemeenschappelijke herkomst, die niet is de plaats van vervaardiging, noch de persoon van de vervaardiger, maar het centrum van waaruit de vervaardiging wordt geleid.

⁵⁹⁾ Zie: Gotzen, a.w., 1969, p. 110; Wichers Hoeth, *Kort commentaar op de Benelux Merkenwet*, 1970, p. 79; Komen/Verkade, *Het nieuwe merkenrecht*, 1970, p. 880-81; Van Nieuwenhoven Helbach, *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, 1989, p. 373; Gielen/Wichers Hoeth, a.w., 1992, no 743.

⁶⁰⁾ Zie ook: Boekman, a.w., 1977, p. 70 en Arkenbout, a.w., 1991, p. 21.