

Louët stelt dat Prinsenhout met haar genoemd spinnewiel 'Edammertje' inbreuk maakt op het auteursrecht dat Louët op haar Louët-spinnewiel toekomt, alsmede dat Prinsenhout het uitsluitend recht schendt dat Louët krachtens genoemd (eerste) depot op het model van haar Louët-spinnewiel bezit. Op grond van een en ander vordert Louët in hoofdzaak dat Wij Prinsenhout zullen veroordelen het vervaardigen en te koop aanbieden van het 'Edammertje' — verder ook: Prinsenhout-spinnewiel — te staken.

Ter afwering van deze vordering voert Prinsenhout allereerst aan, dat het Louët-spinnewiel geen werk van toegepaste kunst in de zin van artikel 10 onder 10 van de Auteurswet vormt, en genoemd model van dat spinnewiel duidelijk kunstzinnig karakter in de zin van artikel 21 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) mist, zodat van auteursrechtelijke bescherming van eiseresses model geen sprake kan zijn.

Voorts brengt Prinsenhout naar voren dat genoemd depot door Louët nietig is, aangezien het gedeponeerde model niet nieuw is doch rechtstreeks is afgeleid van de vanouds bekende vorm van het 'schippertje'. Tenslotte stelt Prinsenhout nog dat op een 14-tal punten — bij haar pleitnotities aangegeven — belangrijke verschillen bestaan tussen het Prinsenhout-spinnewiel en het Louët-spinnewiel, zodat ook daardoor van een inbreuk op de rechten van Louët geen sprake kan zijn.

Met betrekking tot de door Louët ingeroepen auteursrechtelijke bescherming van haar genoemd model-spinnewiel wordt overwogen, dat voorshands onvoldoende is gebleken van een zodanig oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel dat de maker aan dit spinnewiel heeft weten te verlenen dat dit als een voorwerp van aan Louët toekomend auteursrecht kan gelden. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat een zekere Spoelstra — en door hem geïnspireerd óók Prinsenhout — reeds eerder een soortgelijk modern-functioneel spinnewiel in de vorm van het 'schippertje' hadden ontwikkeld waarop door Louët kennelijk is voortgebouwd.

Ingevolge artikel 14 BTMW is Louët op grond van haar voormeld gepubliceerd eerste depot van haar model-spinnewiel gerechtigd zich te verzetten tegen — onder meer — het vervaardigen en te koop aanbieden door een ander van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont.

Bij vergelijking van het Louët-spinnewiel waarvan het model is gedeponeerd en het Prinsenhout-spinnewiel, beide in hun totaliteit bezien, is voorlopig voldoende

komen vast te staan dat het spinnewiel van Prinsenhout grote gelijkenis vertoont met dat van Louët en dat de aanwezige verschillen in de gevestigde totaalindruk zozeer naar de achtergrond treden, dat verwarring met het Louët-model bij het publiek te duchten valt.

Van nietigheid van het door Louët verrichte depot als door Prinsenhout gesteld is voorshands niet kunnen blijken, nu niet is komen vast te staan, dat vóór het depot door Louët een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het model van Louët of daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont, in het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten in de zin van artikel 4 BTMW.

Nu ook anderszins van nietigheid van het depot niet is gebleken, is vordering van Louët tegen gedaagde sub 3 in de volgende vorm toewijsbaar voor wat betreft het petitum sub 1 en 2. Voor het sub 3 en 4 gevorderde vinden Wij echter gelet op de desbetreffende wettelijke bepalingen geen termen.

In haar vordering ten aanzien van de gedaagden 1 en 2 dient Louët niet ontvankelijk verklaard te worden, nu vaststaat dat gedaagde sub 1 inmiddels is ontbonden en niet is gesteld of gebleken dat gedaagde sub 2 sindsdien nog enige bemoeienis met het gewraakte Prinsenhout-spinnewiel heeft.

Rechtdoende:

1. Verklaart eiseres niet ontvankelijk in haar vordering voorzover gericht tegen de gedaagden sub 1 en 2;
2. Beveelt gedaagde sub 3 om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere vervaardiging, verkoop, het te koop aanbieden, tentoonstellen, leveren, gebruik of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, met industrieel of commercieel oogmerk, van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het in de dagvaarding genoemde gedeponeerde model-spinnewiel van eiseres dan wel met dat model slechts ondergeschikte verschillen vertoont;
3. Bepaalt dat gedaagde sub 3 aan eiseres een dwangsom zal verbeuren van f 500,— (vijfhonderd gulden) voor iedere overtrekking van het onder 2. genoemde bevel;
4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5. Veroordeelt gedaagde sub 3 in de kosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres gevallen en begroot op f 181,85 (honderd een en tachtig gulden en vijf en tachtig cent) aan verschotten en f 650,— (zeshonderd vijftig gulden) aan salaris procureur.
6. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 23. Hoge Raad der Nederlanden, 11 februari 1977 (N.J. 1977, nr 363 met noot L.W.H.).

(Het Mosterdmanneke)

President: Mr C. W. Dubbink;
Raden: Mrs A. A. L. Minkenhof, H. Drion,
W. Snijders en H. K. Köster.

Artikelen 1, 2 en 5 Handelsnaamswet.

Ten processe is feitelijk vastgesteld, dat omstreeks 1973 tussen partijen een mondelinge overeenkomst is gesloten, die inhield dat Van Kempen van Van de Wouw door deze laatste gefabriceerde mosterd zou betrekken en onder het merk 'mosterd van het Mosterdmanneke' zou verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants e.d.

Reeds in het bestaan en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst heeft het Hof het gebruik door Van de Wouw van de door hem geregistreerde handelsnaam 'Mosterdmanneke' kunnen zien.^{1 2}

Artikel 1 Handelsnaamswet.

Het door één man vervaardigen en uitventen van mos-

terd is een zo ongebruikelijk verschijnsel, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft om als handelsnaam beschermd te worden. De zeldzaamheid van deze beroepsuitoefening en daardoor van deze beroepsaanduiding brengt mee dat bij het publiek verwarring te duchten is als deze aanduiding door twee ondernemingen in een zelfde gebied naar buiten wordt gebruikt; alsdan geeft art. 5 HNW de mogelijkheid het gebruik van zodanige aanduiding met het oog op gevaar van verwarring te verbieden.

Artikel 1401 Burgerlijk Wetboek en artikel 12 onder A, lid 1 Benelux Merkenwet.

Aan het Benelux-Gerechtshof wordt de vraag voorgelegd of art. 12 A BMW in de weg staat aan het verlenen van rechtsbescherming tegen het gebruik van een afbeelding bij het in de handel brengen van een produkt, wanneer door die afbeelding verwarring te duchten is met een andere onderneming in dergelijke produkten, al of niet in verband met de handelsnaam waaronder die laatste onderneming wordt gedreven, als vaststaat dat de eigenaar van die laatste onderneming m.b.t. die afbeelding geen depot heeft verricht.^{3 4}

(De zaak is nadien door schikking beëindigd. Er volgt dus geen beslissing van het Benelux-Gerechtshof meer.)

H. F. J. M. van Kempen te Tilburg, eiser tot cassatie van een tussen partijen gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 3 maart 1976, tevens incidenteel verweerder in cassatie, advocaat Mr E. Chr. Kuhn, tegen

E. J. van de Wouw te Tilburg, verweerder in cassatie, tevens incidenteel eiser tot cassatie, advocaat Mr J. B. M. M. Wuisman.

a) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr F. C. Kist.

In deze zaak heeft het Hof de feiten als volgt samengevat:

'Partij van de Wouw produceert sedert 1960 mosterd volgens een recept van 1870; op 24 mei 1962 heeft hij als zijn handelsnaam in het Handelsregister doen inschrijven: 'Het Mosterdmanneke'. Hij verkoopt de mosterd aan zijn in Tilburg woonachtige klanten huis aan huis. In 1973 of daaromtrent zijn partijen overgekomen, dat partij van Kempen de door hem van van de Wouw betrokken mosterd onder de aanduiding 'de mosterd van het mosterdmanneke' mocht verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants en dergelijken. Op 27 november 1973 heeft van Kempen bij het Benelux-Merkenbureau laten inschrijven het woord/beeldmerk 'sinds 1870 Mosterd van 't Mosterdmanneke H. van Kempen w.g. handelsm.' in zwarte drukhoofdletters op gouden ondergrond.

In de loop van 1975 staakte van de Wouw de levering van mosterd aan van Kempen; deze laatste ging toen mosterd van derden betrekken en verhandelde ze in potjes, voorzien van etiketten van goudpapier met voormelde opdruk. In een in een plaatselijk dagblad verschenen advertenties van 1 november 1975 annonceerde appelland 'tot nog toe bekend door zijn MOSTERD onder het merk 't MOSTERDMENNEKE' deelt U mede dat het MENNEKE is uitgegroeid tot een man: in het vervolg zal hij U mosterd leveren onder het merk 'DE MOSTERDMAN'; deze annonce bevatte voorts een afbeelding van een krombenig manneke met een vaatje in de rechterhand.

Op grond van handelen in strijd met geïntimeerde handelsnaam en onrechtmatig handelen, in een later processtadium nog aangevuld met de grondslag: wanprestatie, vorderde thans geïntimeerde als eiser in kort geding de veroordeling van thans appelland als gedaagde om in zijn handelsnaam en/of handelsnamen en merken en in zijn afbeeldingen, waaronder van Kempen zich aan het publiek presenteert, zodanige wijziging te brengen, dat daarin niet langer voorkomen de woorden 'Het Mosterdmanneke' of 'Mosterdman' en de afbeelding van het 'manneke met het tonnetje', waaronder van Kempen reeds heeft geadvertiseerd, met veroordeling in een dwangsom. Van Kempen verweerde zich tegen deze vordering en vorderde zijnerzijds in reconventie — stellend, dat van de Wouw in oktober 1975 had geweigerd hem verder nog mosterd te leveren, doch integendeel zelf een goudetiket met zwarte opdruk, vrijwel identiek met zijn, van Kempens, etiket, bezigde en zich tot van Kempens klantenkring wendde om aan deze mosterd aan te bieden en te verkopen — dat aan van de Wouw zou worden verboden:

a) mosterd, voorzover niet van van Kempen afkomstig, in voorraad te hebben en/of te verhandelen, voorzien van een gouden etiket met daarop in zwarte letters de aanduiding 't Mosterdmanneke, Mosterdmanneke, Mosterdman of daarmee overeenstemmende aanduidingen;

b) zolang der partijen overeenkomst van oktober 1973 niet ontbonden is, enige mosterd in de handel te brengen onder de vermelding als sub a) anders dan door levering huis aan huis uitsluitend bij privépersonen, alles onder dwangsom.

In zijn in hoofde vermeld vonnis ontzegde de president de vordering in reconventie en wees die in conventie toe.

In appel vernietigde het Hof het vonnis waarvan beroep

en veroordeelde, opnieuw rechtdoende: in conventie van Kempen om in zijn handelsnaam en merk, voorzover betrekking hebbend op mosterd, niet van Van de Wouw betrokken, zodanige wijziging te brengen, dat daarin niet langer voorkomen de woorden 'Het Mosterdmanneke' of 'De Mosterdman', en verbod, in reconventie, van de Wouw

a) om zolang der partijen overeenkomst van oktober 1973 niet is ontbonden, mosterd, voorzover niet afkomstig van van Kempen, voorzien van een gouden etiket met daarop in zwarte letters de aanduiding 't Mosterdmanneke', 't Mosterdmanneke' of 'Mosterdman' of daarmee overeenstemmende aanduidingen te verhandelen aan anderen dan aan particuliere personen;

b) om, zolang der partijen overeenkomst niet is ontbonden, enige mosterd in de handel te brengen onder de vermelding van 't Mosterdmanneke', 't Mosterdmanneke' of 'Mosterdman' anders dan door levering huis aan huis uitsluitend aan privépersonen.

Tegen het arrest heeft van Kempen beroep in cassatie ingesteld, terwijl door van de Wouw bij conclusie van antwoord incidenteel beroep in cassatie is ingesteld. Door van Kempen worden vier middelen van cassatie voorgesteld.

Middel I bevat in de eerste plaats de klacht, dat het Hof in zijn omschrijving van eisers grief I een onjuiste interpretatie heeft gegeven van die grief en zodoende heeft verzuimd zijn oordeel te geven over de inhoud en de betekenis van die grief, welke grief bij gegrondbevinding aan toewijzing van de oorspronkelijk door verweerder ingestelde vordering in de weg had kunnen staan.

Deze klacht zal echter niet tot cassatie kunnen leiden, nu hier opgekomen wordt tegen de uitlegging door het Hof van een processtuk, welke uitlegging als zijnde van feitelijke aard in cassatie niet met vrucht kan worden bestreden.

In de tweede plaats komt het middel op tegen de in het bestreden arrest voorkomende beslissing op grief I, luidende 'dat de President derhalve mocht vaststellen, ten dele als erkend ten dele als ongenoegzaam weersproken, dat Van Kempen het woord/beeldmerk heeft gedeponeerd buiten medeweten en zonder goedvinden van Van de Wouw, zodat de eerste grief ongegrond is'. De door het Hof gegeven motivering van deze beslissing kan, naar het middel stelt, de afwijzing van de grief niet dragen. Dit komt mij niet juist voor. Het Hof heeft feitelijk vastgesteld dat van Kempen (in zijn memorie van grieven) heeft gesteld, dat hij 'bekend heeft gemaakt' (zonder vermelding naar wie deze bekendmaking is uitgegaan) 'dat hij het merk wettig had gedeponeerd' en heeft uit deze woordkeus en met name uit het gebezigde woord 'had' de conclusie getrokken dat ten tijde van die bekendmaking voormeld depôt een reeds in het verleden liggend feit was, en dat in de aangehaalde passage allermist besloten ligt dat van Kempen reeds vóór het depôt van de Wouw van zijn daartoe strekkend voornemen op de hoogte heeft gesteld of daarvoor van Van de Wouw goedkeuring heeft verkregen, terwijl een en ander ook niet elders in de van Van Kempen afkomstige dingtalen is terug te vinden. Uit de door het Hof vastgestelde feiten kon het Hof m.i. ongetwijfeld de conclusie trekken, die het in de bestreden overweging heeft getrokken.

In de derde plaats wordt in het middel het 'spoedeisend belang' van Van de Wouw ter sprake gebracht, nl. in zoverre dat het bestaan van dit belang in grief I (in appel) door van Kempen zou zijn ontkend. Het is mij echter niet duidelijk, of van Kempen heeft bedoeld zijn stelling in cassatie aan de orde te stellen als onderdeel van middel I. Zou dit wèl de bedoeling zijn, dan wordt dit onderdeel m.i. tevergeefs voorgesteld. Het Hof heeft klaarblijkelijk in grief I niet een betwisting van het 'spoedeisend belang' als grief gelezen. Inderdaad is dit in grief I ook niet te lezen.

Middel II klaagt er over, dat het Hof bij zijn weergave van eisers stellingen in grief II niet alleen het spoedeisend belang en derhalve de ontvankelijkheid van verweerders

vordering onbesproken laat, maar het Hof deze grief van eiser ook beperkt door zijn onjuist weergave als zou deze alleen betrekking hebben op het gebruik van afbeeldingen door van Kempen, die aan van de Wouw doen denken met het voor deze karakteristieke mosterdvaatje. Het middel is ook na de rectificatie bij pleidooi niet al te duidelijk. Wat bedoelt het middel met de 'weergave van eisers stellingen in grief II'? De zakelijke weergave van die grief sub *d* door het Hof op blz. 7 van het arrest, of de overweging 14 van het arrest, waarin beslist wordt op de tweede grief sub *d*. In het eerste geval zou het middel tevergeefs op komen tegen een uitlegging van een processtuk, welke in cassatie onaantastbaar is. De in het middel bedoelde beperking in r.o. 14 is een gevolg van de door het Hof aangenomen inhoud van grief II *d*. In elk geval is het de bedoeling van het middel erover te klagen dat het Hof niet heeft gereageerd op het beweerde ontbreken van het spoedeisend belang. De grief luidde immers: 'ten onrechte overwoog de President, dat van de Wouw een spoedeisend belang heeft om van Kempen te beletten het gebruik van afbeeldingen, die aan van de Wouw doen denken met het voor deze karakteristieke mosterdvaatje'. Het Hof heeft inderdaad geen overweging gewijd aan het spoedeisend belang en is alleen ingegaan op de overige inhoud van de grief. Het is echter duidelijk dat het Hof — implicite — een spoedeisend belang van Van de Wouw aanwezig heeft geacht. De vraag is nu, of het Hof op de duidelijk geuite grief betreffende een zo belangrijk punt als de spoedeisendheid kon volstaan met een stilzwijgende verwerping. Het komt mij voor, dat, al mogen aan de motivering van een vonnis in kort geding niet dezelfde eisen worden gesteld als aan vonnissen in het algemeen, een uitdrukkelijke weerlegging niet achterwege had mogen blijven, zodat het arrest niet naar de eis der wet met redenen is omkleed. Het is echter de vraag of dit nu tot cassatie moet leiden. Het is nl. de vraag of van Kempen wel belang bij dit middel heeft. Hij is ten slotte, wat de overige inhoud van grief II sub *d* betreft, in het gelijk gesteld. En voorts betreft, zoals namens van de Wouw bij pleidooi is gesteld, het niet-beantwoorde verweer uitsluitend van de Wouw's spoedeisend belang bij zijn vordering voorzover deze betrekking heeft op de afbeelding van het mannetje met het tonnetje en is zijn spoedeisend belang bij de overig gevorderde voorzieningen (in verband met de verkoop van van Kempen van mosterd, afkomstig van derden onder de aanduiding 'De Mosterdman' en het in advertenties als zodanig presenteren) niet bestreden en door President en Hof ook aangenomen. Ik meen daarom met de geëerde raadsman van Van de Wouw, dat geconcludeerd kan worden dat van Kempen geen belang heeft bij dit middel.

Middel III is gericht tegen overweging 11 van het arrest, luidende: 'Overwegende, dat appelland in onderdeel *b* van de *tweede* grief stelt, dat van de Wouw geen aanspraak kan maken op bescherming van zijn handelsnaam wegens niet-gebruik daarvan, doch appelland daarbij voorbijziet aan de omstandigheid, dat van de Wouw juist in zijn overeenkomst met van Kempen de handelsnaam heeft gebruik, zodat dit onderdeel faalt'.

Het middel herhaalt nu het toen gevoerde verweer en stelt dat, men niet op een handelsnaam, waarop men geen recht kan laten gelden, voor zich zelf een recht kan scheppen, door bij het aangaan van een overeenkomst met een derde diens gebruik van een naam te gedogen.

Het komt mij voor dat het middel niet gegrond is. Bij pleidooi is namens van de Wouw betoogd, dat op grond van hetgeen feitelijk is vastgesteld kan worden aangenomen dat van de Wouw reeds ten tijde van het sluiten van de bedoelde overeenkomst een recht had op de handelsnaam 'Het Mosterdmanneke' en dat het verder dus niet relevant is of het gebruik van de handelsnaam in de overeenkomst recht schepend was. Het Hof zou in zijn overweging 11 de stelling van van Kempen hebben willen weerleggen, dat van de Wouw sedert de inschrijving in het Handelsregister de handelsnaam niet meer heeft gebruikt en er van Kempen op gewezen, dat die naam nog

gebruikt is bij het sluiten van de overeenkomst.

Dit betoog lijkt mij aanvaardbaar. Het Hof heeft vastgesteld dat van de Wouw in 1962 zijn handelsnaam (het Mosterdmanneke) in het Handelsregister heeft doen inschrijven en dat hij zijn mosterd aan zijn in Tilburg wonende klanten huis aan huis verkoopt, derhalve, naar mag worden aangenomen, reeds lang voor de door hem in 1973 met van Kempen afgesloten overeenkomst. Onder die omstandigheden kan m.i. bezwaarlijk betwist worden, dat van de Wouw recht kon doen gelden op zijn handelsnaam. Blijkens art. 5 Handelsnaamwet is voor het inroepen van de krachtens die wet te verlenen bescherming beslissend of men een handelsnaam heeft *gevoerd*. Welnu, naar het mij voorkomt, voert iemand als van de Wouw de handelsnaam 'Het Mosterdmanneke' door het doen inschrijven van die naam in het Handelsregister, door geregeld (in zijn onderneming) mosterd te fabriceren en te verkopen, waarbij hij bij het publiek bekend staat als het Mosterdmanneke en door bij het sluiten van de meergenoemde overeenkomst met van Kempen die handelsnaam te gebruiken. Gelet op zijn bekendheid bij het publiek onder de naam het Mosterdmanneke, zou er ongetwijfeld verwarring bij dat publiek ontstaan, indien een ander onder die naam zou gaan handelen in mosterd. De strekking van de Handelsnaamwet is een dergelijke verwarring te voorkomen. Het komt mij voor dat ook een handelaar als van de Wouw, die zijn handelsnaam op een enigszins andere wijze 'voert' dan een grotere ondernemer, die zijn handelsnaam op brieven, rekeningen enz. voert, van de bescherming van de Handelsnaamwet moet kunnen profiteren. Het Hof kon m.i. dan ook, gelet op hetgeen door het Hof in het arrest feitelijk was vastgesteld, het gevoerde verweer van Van Kempen weerleggen met de verwijzing naar het gebruik door van de Wouw van zijn handelsnaam ter gelegenheid van de overeenkomst met van Kempen.

Middel IV houdt verschillende klachten in. De *eerste* is gericht tegen overweging 13 van het arrest. Deze overweging luidt (voorafgegaan door overweging 12): 'Overwegende dat appelland in onderdeel *c* van de *tweede* grief nog heeft opgeworpen, dat de handelsnaam van Van de Wouw geen onderscheidend vermogen heeft doch slechts de aanduiding is van een beroep (door appelland 'soortnaam' genoemd); Overwegende, dat naar 's Hof's voorlopig oordeel echter het door één man vervaardigen en uitventen van mosterd een zo ongebruikelijk verschijnsel is, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft, zodat bedoeld onderdeel faalt'.

Het middel klaagt er nu over, dat het Hof nalaat te motiveren op grond van welke wetsbepaling de zeldzaamheid van een beroep de uitoefenaar van dit beroep een monopolie kan verschaffen.

Naar mijn mening mist dit onderdeel feitelijke grondslag, omdat het uitgaat van een onjuiste lezing of opvatting van de aangevallen overweging. Het Hof heeft niet overwogen, dat de zeldzaamheid van het bedoelde beroep een monopolie verschaft, en dit is uit de betrokken overweging ook niet af te leiden. Het gebruik van de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' door een ander dan Van de Wouw zal alleen dan ongeoorloofd zijn, indien het op een wijze geschiedt, die tot verwarring bij het publiek aanleiding kan geven (art. 5 Handelsnaamwet, zie ook S. Boekman, de Handelsnaamwet blz. 21 onderaan en blz. 22). Wanneer dat het geval is, zal van de omstandigheden afhangen. Er is dus hoogstens sprake van een beperking van de mogelijkheid van dezelfde naam gebruik te maken. Ook al is het woord mosterdman de normale aanduiding voor een man, die in mosterd handelt (een tweede bezwaar, in het middel gesteld), dit neemt niet weg, dat 'beschrijvende' namen (of 'soortnamen') als handelsnaam toelaatbaar worden geacht (zie ook Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, *Kort* begrip, 5e druk blz. 171, E. A. van Nieuwenhoven Helbach no. 581). Dit kan zeker worden aangenomen in een geval als het onderhavige, waar zich een 'zo ongebruikelijk verschijnsel' zoals het Hof het

noemt, voordoet. Waar het zulk een uitzonderlijke figuur als deze 'mosterdman' betreft, lijkt mij tegen het gebruik van dat woord als handelsnaam weinig bezwaar te bestaan (vgl. b.v. Kantonrechter Amsterdam 3 febr. 1939 *N.J.* 1939-673: 'kaasboertje').

Wat betreft de klacht, dat het Hof nalaat de benamingen 't Mosterdmanneke' en 'De Mosterdman' in zijn motivering te betrekken, deze acht ik van weinig belang. Het is duidelijk, dat het Hof mede genoemde namen op het oog heeft. Dit blijkt ook uit het dictum.

Tenslotte verwijt het middel het Hof niet uiteengezet te hebben op grond van welk recht van Van de Wouw aan Kempen het gebruik van de aanduiding 'De Mosterdman' kan worden ontzegd. Naar mijn mening wordt dit onderdeel tevergeefs voorgesteld, omdat uit het bestreden arrest blijkt, dat het Hof het recht van Van de Wouw op die handelsnaam, ontstaan uit de inschrijving en het gebruik daarvan in zijn onderneming (voor wat betreft het verhandelen van mosterd aan huis aan particuliere personen), heeft aangenomen, en op die grond aan van Kempen het gebruik van bedoelde aanduiding heeft verboden (voor zover betrekking hebbend op mosterd, die niet van Van de Wouw is betrokken).

Het door van Kempen [lees: Van de Wouw *Red.*] in het *incidentele cassatieberoep* voorgestelde middel komt op tegen de in overweging 14 van het arrest neergelegde beslissing, luidende: 'Overwegende met betrekking tot de door Van de Wouw in zijn vordering in conventie mede betrokken afbeelding van het mannetje met het tonnetje, dat uit niets is gebleken, dat Van de Wouw op deze afbeelding alleenrecht heeft, noch, dat hij deze of soortgelijke afbeelding ooit in zijn reclame of bekendmakingen gebezigd heeft, terwijl evenmin ten processe is gesteld of gebleken, dat van Kempen die afbeelding heeft gebruikt ten tijde dat hij nog van Van de Wouw afkomstige mosterd verkocht; dat mitsdien niet is in te zien, waarop dit onderdeel van de vordering in conventie steunt en de tweede grief in haar onderdeel d doel treft;'

Het middel stelt dat het onbegrijpelijk is hoe het Hof heeft kunnen oordelen niet in te zien waarop de vordering steunt, hebbende het Hof althans dit oordeel niet voldoende gemotiveerd. Van de Wouw heeft nl., aldus het middel, in de inleidende dagvaarding in prima gesteld: dat hij zich met een tonnetje mosterd begeeft langs de deuren van klanten en aldaar de mosterd overhevelt in potten; dat van Kempen in een reclame het mosterdvaatje van eiser imiteert; dat van Kempen mede daardoor verwarring bij het publiek sticht; dat van Kempen in strijd handelt met de Handelsnaamwet en onrechtmatig bovendien. In de memorie van antwoord in appel (pag. 3, derde alinea van onderen) wordt door Van de Wouw nog opgemerkt, dat de afbeeldingen van het mosterdmanneke aan Van de Wouw doen denken fysiek, met het ten deze karakteristieke mosterdvaatje. Uit dit alles blijkt duidelijk, dat Van de Wouw zijn vorderingen, houdende verbod van het gebruik door van Kempen van de afbeelding van het manneke met het tonnetje vanwege het verwarring wekkende effect ervan baseert op zijn recht op de handelsnaam 'Het Mosterdmannetje', althans op art. 1401 B.W., aldus nog steeds het middel.

Bij pleidooi is nader gesteld, dat weliswaar Van de Wouw geen alleenrecht heeft op de afbeelding of deze heeft gebruikt, maar dat hij toch het recht heeft om van Kempen het gebruik van de afbeelding te verbieden, omdat de afbeelding, nu zij verwarring wekt bij het publiek, in strijd met van de Wouw's recht van handelsnaam, althans met art. 1401 B.W. is. Er doet zich hier een bijzonder geval voor, nl. dat een beeldmerk strijdt met een handelsnaam en niet een woordmerk, waarin de handelsnaam geheel of gedeeltelijk is opgenomen. Gewezen wordt op art. 10 Merkenwet 1893, niet overgenomen in de Benelux-Merkenwet en op H.R. 10 jan. 1935 *N.J.* 1935 blz. 1495 m.n. E.M.M. [*Bijblad I.E.* 1935, blz. 105, met noten F.J.A.H. *Red.*] (betreffende opneming in een merk van de verkorting van eens anders handelsnaam, waardoor verwarring te duchten was). Thans moet de

wettelijke grondslag worden gezocht in art. 1401 B.W. Aldus van Nieuwenhoven Helbach no. 604 en Drucker-Bodenhausen blz. 179. Ook door een beeld kan bij het publiek verwarring gewekt worden omtrent de herkomst van waren (in casu mosterd) en er is geen reden in een geval van een oudere handelsnaam tegen een jonger woordmerk wel en van een oudere handelsnaam tegen een jonger beeldmerk geen verbod van het gebruik te geven in geval van verwarring. Aldus het pleidooi.

Ik meen met dit betoog te kunnen instemmen. Eenmaal aangenomen dat van de Wouw recht op de meerge-noemde handelsnaam heeft, dient hij niet alleen beschermd te worden tegen het ongeoorloofd gebruik van die naam door van Kempen, maar ook tegen diens gebruik van de bedoelde afbeelding die immers overeenstemt met de handelsnaam en waarvan dezelfde boodschap uitgaat, zo dat ook door gebruik van het beeld door van Kempen bij de verkoop van mosterd die niet van Van de Wouw afkomstig is een gelijke verwarring bij het publiek wordt gewekt. Verwarring omtrent de herkomst van waren (waar het bij een merk om gaat) komt immers vrijwel op hetzelfde neer als verwarring tussen ondernemingen (bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet). (Zie b.v. S. Boekman blz. 77 e.v., in het bijzonder blz. 79, in verband met het oude art. 10 Merkenwet, vgl. ook art. 5 a Handelsnaamwet). Dat zulk een verwarring is ontstaan, is door van Kempen niet bestreden en deze ligt ook voor de hand. Waar het in deze zaak gaat om een zo uitzonderlijke en karakteristieke 'onderneming' als die van Van de Wouw, die mosterd fabriceert en die in een tonnetje huis aan huis in Tilburg verkoopt en als zodanig bij het publiek in Tilburg bekend is, lijkt mij, dat er geen overwegend bezwaar tegen kan bestaan om de aan de handelsnaam te verlenen bescherming uit te breiden tot de bedoelde afbeelding. Een tweede 'mosterdman' zal er in Tilburg wel niet te vinden zijn. Ik meen derhalve dat het middel terecht wordt voorgesteld.

Geen der in het principaal beroep voorgedragen middelen gegrond achtend concludeer ik tot verwerping van dat beroep en wat betreft het incidenteel beroep concludeer ik tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander Gerechtshof ter verdere behandeling, met zodanige uitspraak omtrent de kosten als Uw Raad zal vermenen te behoren.

b) De Hoge Raad, enz.

Gezien het bestreden arrest en de stukken van het geding, waaruit blijkt:

dat verweerder in cassatie, tevens incidenteel eiser tot cassatie - Van de Wouw - bij exploit van 21 november 1975 verweerder in cassatie, tevens incidenteel eiser tot cassatie - Van Kempen - in kort geding heeft gedaagd voor de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda en heeft gevorderd dat de President Van Kempen voor zover mogelijk bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, zal veroordelen om in zijn handelsnaam en/of handelsnamen en merken en in zijn afbeeldingen, waaronder Van Kempen zich aan het publiek presenteert, zodanige wijziging te brengen, dat daarin niet langer voorkomen de woorden 'Het Mosterdmanneke' of 'Mosterdman' en de afbeelding van het 'manneke met het tonnetje', waaronder Van Kempen reeds heeft geadverteerd, met veroordeling van Van Kempen tot een dwangsom van f 5.000,- voor iedere overtreding;

dat Van Kempen zich tegen deze vordering heeft verweerd en zijnerzijds een in cassatie niet meer van belang zijnde vordering in reconventie heeft ingesteld;

dat de President bij zijn uitspraak van 2 december 1975 de vordering in conventie - behoudens een verlaging van de dwangsom - heeft toegewezen, daartoe ondermeer overwegende:

'dat Wij de navolgende feiten als gesteld en niet, althans niet gemotiveerd weersproken, dan wel als blijken-de uit ten processe overgelegde en in zoverre niet betwis-te stukken voorshands als ten processe vaststaand aannemen:

Van de Wouw fabriceert sedert 1960 mosterd, welke hij uit het vat bij zijn in Tilburg woonachtige klanten aan huis verkoopt;

Van de Wouw is sedert 24 mei 1962 bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en omstreken ingeschreven onder de handelsnaam 'Het Mosterdmanneke' en is onder deze naam (in Tilburgs dialect uitgesproken als 'Mosterdmenneke') bij het publiek in Tilburg bekend;

in of omstreeks het jaar 1973 zijn partijen mondeling overeengekomen, dat Van Kempen van Van de Wouw door deze laatste gefabriceerde mosterd zou betrekken en onder het merk 'Mosterd van het Mosterdmenneke' zou verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants en dergelijke;

Van Kempen heeft sedertdien de van Van de Wouw in het groot betrokken mosterd hoofdzakelijk te Tilburg op de markt gebracht verpakt in potjes voorzien van een goudkleurig etiket met in zwarte letters de opdruk: 'sinds 1870 - Mosterd van 't Mosterdmenneke' - H. van Kempen - w.g. handelsm.';

Van Kempen heeft - naar Van de Wouw onweersproken heeft gesteld buiten zijn, Van de Wouws medeweten en goedvinden - het merk 'Mosterd van 't Mosterdmenneke' bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd;

nadat in de loop van dit jaar (volgens Van de Wouw in of omstreeks de maanden maart/april, volgens Van Kempen eind september/begin oktober) tussen partijen moeilijkheden waren ontstaan omtrent de voortgezette levering van mosterd, heeft Van Kempen mosterd van derden betrokken en is deze gaan verhandelen onder het merk 'De Mosterdman', terwijl Van de Wouw er toe over is gegaan zijn eigen mosterd ook zelf in verpakte vorm aan wederverkopers te verkopen;

Van Kempen heeft blijkens een door Van de Wouw overgelegde produktie in 'Het Nieuwsblad van het Zuiden' van 1 november 1975 een advertentie geplaatst van de navolgende inhoud:

HARRY VAN KEMPEN - Tot nog toe bekend door zijn **MOSTERD** onder het merk 't **MOSTERDMENNEKE** deelt u mede, dat het **MENNEKE** is uitgegroeid tot man; in het vervolg zal hij u mosterd leveren onder het merk **DE MOSTERDMAN**;

dat ter terechtzitting Van de Wouw heeft verklaard de levering van mosterd aan Van Kempen te hebben gestaakt nadat hij had bemerkt dat Van Kempen de aanduiding 'Mosterdmenneke' aldus bij het publiek had gepresenteerd, door bij het merk wel zijn, Van Kempens naam, doch niet die van Van de Wouw te vermelden, dat van Van de Wouw als het mosterdmanneke en de fabrikant van de mosterd daaruit niets bleek, hetgeen Van de Wouw, die stelt sinds jaar en dag als mosterdfabrikant onder die aanduiding bekend te zijn en sedert 1962 'Het Mosterdmanneke' als zijn handelsnaam gedeponeerd te hebben, als een handelen door Van Kempen in strijd met het tussen partijen overeengekomene aanmerkt;

dat naar Ons voorlopig oordeel datgene wat ter terechtzitting over de bedoelde overeenkomst is gebleken, als hierboven sub factis vermeld, voorshands aannemelijk doet zijn, dat het overeengekomen gebruik door Van Kempen van de aanduiding of het merk 'Mosterd van het Mosterdmanneke' (waarmede 'Mosterdmenneke' en 'Mosterdman' naar Ons voorlopig oordeel in hoofdzaak en op verwarrende wijze overeenstemmen) gebonden was aan het gebruik van die aanduiding of dat merk voor door Van de Wouw te leveren mosterd;

dat voorshands tevens voldoende aannemelijk is, dat nu het ging om een aanduiding die reeds jaren, althans sinds 1962, in Tilburg bekend was, als betrekking hebbende op Van de Wouw als mosterdfabrikant en kleinhandelaar in dat artikel, het aan Van Kempen niet vrij stond die aanduiding zonder nadere goedkeuring van Van de Wouw voor zich zelf alleen te gebruiken, laat staan als eigen merk te deponeren;

dat dan ook toen Van de Wouw, als reactie op het voor hem duidelijk worden van Van Kempens inpalmen ten

eigen bate van de voormelde aanduiding en het merk, de leverantie van mosterd aan Van Kempen staakte, naar Ons aanvankelijk oordeel Van Kempen de voormelde koppeling van 'Het Mosterdmanneke' aan zijn, Van Kempens persoon, zoals die uit de overgelegde etiketten blijkt en door het depôt ten name van Van Kempen bevestigd wordt, had dienen te staken en zich met Van de Wouw over een aan diens gerechtvaardigde aanspraken tegemoetkomende regeling had dienen te verstaan - bijvoorbeeld door op het etiket Van de Wouw als de fabrikant en zichzelf als de handelaar te vermelden, een oplossing waarmede Van de Wouw ter terechtzitting instemde - waarna, naar verwacht mocht worden en door Van de Wouw is bevestigd, de mosterdleverantie terstond zou zijn hervat, in stede van zich tot andere leveranciers te wenden en de daarvan betrokken mosterd onder 'Het Mosterdmanneke' ten eigen name in de handel te brengen;

dat uit het vorenstaande voortvloeit, dat Van de Wouw er een spoedeisend belang bij heeft om Van Kempen te beletten het gebruik van een niet op hem, Van de Wouw, als mosterdfabrikant betrokken aanduiding 'Het Mosterdmanneke', of daarmede in hoofdzaak overeenstemmende benamingen, evenals afbeeldingen die bij het publiek herinneren aan Van de Wouws optreden als kleinhandelaar met een voor Van de Wouw karakteristiek mosterdvaatje, als handelsnaam, merk of anderszins voor de handel in mosterd;

dat Van Kempen van deze uitspraak in hoger beroep is gekomen bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch onder aanvoering van een aantal grieven, waarvan in casuatie nog van belang zijn de volgende grieven (in de zake-lijke samenvatting van het Hof):

I. ten onrechte stelde President vast, dat Van Kempen het woord/beeldmerk heeft gedeponeerd buiten medeweten en zonder goedvinden van Van de Wouw;

II. a. ten onrechte laat de President buiten beschouwing de stellingen der dagvaarding dat Van Kempen in 1974 mosterd van Van de Wouw betrok en deze mocht verkopen onder de naam 'de mosterd van het Mosterdmanneke', doch dat Van Kempen sedert 1975 geen mosterd meer van Van de Wouw betrok, alsmede het verweer van Van Kempen, dat deze wel gedwongen was door de weigering van Van de Wouw elders mosterd te kopen en deze met voormelde naam aan te duiden;

b. ten onrechte zag de President er aan voorbij, dat Van de Wouw geen recht had op de handelsnaam 't Mosterdmanneke', daar het enige gebruik van die naam bestond in de inschrijving in het handelsregister;

c. ten onrechte oordeelde de President dat de aanduiding 't Mosterdmanneke', 'Mosterdmannetje' of 'de Mosterdman' onderscheidend vermogen heeft, zijnde dit een soortnaam;

d. ten onrechte overwoog de President, dat Van de Wouw een spoedeisend belang heeft om Van Kempen te beletten het gebruik van afbeeldingen, die aan Van de Wouw doen denken met het voor deze karakteristieke mosterdvaatje;

dat het Hof bij zijn bestreden arrest het vonnis van de President heeft vernietigd en Van Kempen in conventie heeft veroordeeld om in zijn handelsnaam en merk, voor zover betrekking hebbend op mosterd, niet van Van de Wouw betrokken, zodanige wijziging te brengen, dat daarin niet langer voorkomen de woorden 'Het Mosterdmanneke' of 'De Mosterdman', onder verbeurte van een dwangsom van f 500,- voor iedere overtreding;

dat het Hof daartoe onder meer heeft overwogen:

'1. met betrekking tot grief I,

dat tussen partijen onbetwist is dat Van Kempen voornoemd woord/beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau heeft gedeponeerd;

dat voorts Van de Wouw Van Kempen heeft verweten dat dit laatste is gebeurd zonder zijn medeweten en goedvinden, hetgeen Van Kempen ongenoegzaam heeft weersproken;

dat Van Kempen weliswaar in zijn memorie van grieven heeft gesteld dat hij 'bekend heeft gemaakt' (zonder

vermelding naar wie deze bekendmaking is uitgegaan) 'dat hij het merk wettig had gedeponeerd';

dat deze woordkeus en met name het in deze stelling gebezigde woord 'had', er echter onmiskenbaar op duidt dat ten tijde van die bekendmaking voormeld depôt een reeds in het verleden liggend feit was;

dat in de aangehaalde passage derhalve allerminst besloten ligt dat Van Kempen reeds vóór het depôt Van de Wouw van zijn daartoe strekkend voornemen op de hoogte heeft gesteld of daarvoor van Van de Wouw goedkeuring heeft verkregen en dat een en ander ook niet elders in de van Van Kempen afkomstige dingtalen is terug te vinden;

dat de President derhalve mocht vaststellen, ten dele als bekend ten dele als ongenoegzaam weersproken, dat Van Kempen het woord/beeldmerk heeft gedeponeerd buiten medeweten en zonder goedvinden van Van de Wouw, zodat de eerste grief ongegrond is;

2. dat de President heeft overwogen, dat ten processe onder meer vaststaat, dat partijen in of omstreeks het jaar 1973 mondeling zijn overeengekomen, dat Van Kempen van Van de Wouw door deze laatste gefabriceerde mosterd zou betrekken en onder het merk 'Mosterd van het Mosterdmenneke' zou verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants en dergelijke, en voorts, dat Van de Wouw in 1975 er toe is overgegaan zijn eigen mosterd ook zelf in verpakte vorm aan wederverkopers te verkopen;

3. dat deze vaststellingen niet in hoger beroep zijn betwist, kunnende de ontkenning hiervan bij memorie van antwoord — nu deze niet in de vorm van een incidentele grief is gegoten — te dezen buiten beschouwing blijven;

4. dat het Hof er mitsdien van moet uitgaan, dat bij de overeenkomst van 1973 inderdaad een klantenscheiding heeft plaatsgevonden, en dat Van de Wouw deze scheiding is gaan veronachtzamen;

5. dat voorts uit de overeenkomst, zoals deze in de tweede rechtsoverweging is gereleveerd, volgt, dat Van Kempen gerechtigd was de van Van de Wouw betrokken mosterd aan zijn klanten — grootafnemers — te verkopen onder de aanduiding 'Mosterd van het Mosterdmenneke';

6. dat de vordering in conventie ten slotte is gegrond op beweerde schending door Van Kempen van Van de Wouws handelsnaam;

7. dat de President anders dan grief II a schijnt te veronderstellen niet heeft beslist, dat na de weigering door Van de Wouw door hem gefabriceerde mosterd aan Van Kempen te leveren deze laatste het recht miste van elders betrokken mosterd aan zijn cliënten te verkopen;

8. dat de President met betrekking tot laatstgenoemde verkoop slechts van oordeel was dat deze verkoop niet mocht plaats hebben onder de naam 'Mosterd van het Mosterdmenneke';

9. dat het Hof daarbij wil aannemen mede gelet op de op deze grief gegeven toelichting, dat Van Kempen bedoeld heeft in deze grief den President te verwijten dat deze bij het vaststellen van zijn in conventie aan Van Kempen gegeven en in het dictum van diens vonnis opgenomen bevel, waarbij aan deze laatste zonder enige beperking de mogelijkheid wordt ontnomen de woorden: 'Het Mosterdmenneke' of iets van dien aard in zijn handelsnaam, handelsmerk of afbeeldingen op te nemen, uit het oog heeft verloren dat Van Kempen ingevolge meerge-noemde met Van de Wouw gesloten overeenkomst deze woorden juist wél mocht bezigen bij de hem krachtens die overeenkomst toegestane verkoop van Van de Wouw betrokken mosterd, zodat voor een verbod aan Van Kempen dan ook slechts plaats is, voor zover deze de handelsnaam van Van de Wouw voert voor door Van Kempen van derden betrokken mosterd;

10. dat, aldus opgevat, grief II a blijkens hetgeen hierboven werd overwogen doel treft;

11. dat Van Kempen in onderdeel b van de tweede grief stelt, dat Van de Wouw geen aanspraak kan maken op bescherming van zijn handelsnaam wegens niet-gebruik daarvan, doch Van Kempen daarbij voorbijziet aan de

omstandigheid, dat Van de Wouw juist in zijn overeenkomst met Van Kempen de handelsnaam heeft gebruikt, zodat dit onderdeel faalt;

12. dat Van Kempen in onderdeel c van de tweede grief nog heeft opgeworpen, dat de handelsnaam van Van de Wouw geen onderscheidend vermogen heeft doch slechts de aanduiding is van een beroep (door Van Kempen 'soortnaam' genoemd);

13. dat naar 's Hofs voorlopig oordeel echter het door één man vervaardigen en uitventen van mosterd een zo ongebruikelijk verschijnsel is, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft, zodat bedoeld onderdeel faalt;

14. dat, wat betreft de door Van de Wouw in zijn vordering in conventie mede betrokken afbeelding van het mannetje met het tonnetje, uit niets is gebleken, dat Van de Wouw op deze afbeelding alleenrecht heeft, noch, dat hij deze of soortgelijke afbeelding ooit in zijn reclame of bekendmakingen gebezigd heeft, terwijl evenmin ten processe is gesteld of gebleken, dat Van Kempen die afbeelding heeft gebruikt ten tijde dat hij nog van Van de Wouw afkomstige mosterd verkocht; dat mitsdien niet is in te zien, waarop dit onderdeel van de vordering in conventie steunt en de tweede grief in haar onderdeel d doel treft;

15. . . .

16. dat uit het vorenoverwogene volgt, dat de vordering in conventie slechts kan worden toegewezen voor zover de daartoe strekkende vordering betrekking heeft op de door Van Kempen gevoerde handelsnaam en merk ten aanzien van mosterd, welke hij van anderen dan Van de Wouw betrokken en verhandeld heeft, enz.';

Overwegende dat Van Kempen deze uitspraak bestrijdt met het volgende middel van cassatie:

'Schending en/of verkeerde toepassing van het recht en van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormvoorschriften, omdat het Hof op de in het arrest opgenomen overwegingen het vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda van 2 december 1975, bij welk vonnis de President in conventie aan Van Kempen op vordering van Van de Wouw verboden heeft elk gebruik van aanduidingen als 't Mosterdmanneke, 't Mosterdmenneke, De Mosterdman en daarmede in hoofdzaak overeenstemmende benamingen in verband met niet van Van Wouw afkomstige mosterd, evenals afbeeldingen die bij het publiek herinneren aan Van de Wouws optreden als kleinhandelaar met een voor Van de Wouw karakteristiek mosterdvaatje, en, in reconventie aan Van Kempen zijn vordering ontzegde om Van de Wouw te verbieden mosterd voor zover niet van Van Kempen afkomstig in voorraad te hebben en/of te verhandelen voorzien van een gouden etiket met daarop in zwarte letters de aanduiding 't Mosterdmenneke, Mosterdmanneke, Mosterdman of daarmede overeenstemmende aanduidingen, tevens hem verbiedend zolang der partijen overeenkomst van oktober 1973 niet ontbonden is enige mosterd in de handel te brengen onder de vermelding van 't Mosterdmenneke, Mosterdmanneke of Mosterdman anders dan door levering van huis aan huis uitsluitend bij privé-personen, weliswaar heeft vernietigd, doch opnieuw rechtdoende Van Kempen verboden heeft de woorden 'Het Mosterdmanneke' of 'De Mosterdman' voor zover betrekking hebbend op niet van Van de Wouw afkomstige mosterd te gebruiken, daarnaast een verbod tegen Van de Wouw van gelijke strekking verbindend aan de looptijd van der partijen overeenkomst van oktober 1973, ten onrechte

I. Aangezien het Hof 'zakelijk weergegeven' Van Kempen grief I als volgt heeft omschreven:

'ten onrecht stelde de President vast dat Van Kempen het woord/beeldmerk heeft gedeponeerd buiten medeweten en zonder goedvinden van Van de Wouw'.

Aldus doende geeft het Hof een onjuiste interpretatie van bedoelde grief I en verzuimt zodoende zijn oordeel te geven over de inhoud en de betekenis van de eerste grief van Van Kempen, welke grief bij gegrond bevinding

aan toewijzing van de oorspronkelijk door Van de Wouw ingestelde vordering in de weg had kunnen staan.

In grief I verwijt Van Kempen de President een onjuiste en onvolledige weergave van de feiten, welke geleid heeft tot de onjuiste conclusie van de President, dat eerst Van Kempen zich onbehoorlijk jegens Van de Wouw gedroeg.

Steeds stelde Van Kempen, dat het Van de Wouw was, die de aanduiding 'het Mosterdmanneke' onrechtmatig gebruikte.

Voorts is, mocht grief I al juist 'zakelijk' weergegeven zijn, de motivatie dat 'de President derhalve mocht vaststellen, ten dele als erkend ten dele als ongenoegzaam weersproken, dat Van Kempen het woord/beeldmerk heeft gedeponeerd buiten medeweten of zonder goedvinden van Van de Wouw', gegrond op het latere toevallige gebruik van het woord 'had' in de memorie van grieven.

De hele tendens van grief I is juist tegengesteld aan datgene wat het Hof uit het ene woordje 'had' poogt te halen.

De afwijzing van grief I, zo hij al juist zakelijk weergegeven zou zijn, is derhalve niet gemotiveerd door het Hof, althans de motivering kan de afwijzing niet 'dragen'.

Voor zover het feit van zijn merkdepôt door Van Kempen in grief I is betrokken, bedoelde Van Kempen slechts te stellen, dat dit depôt reeds in 1973 bekend was aan Van de Wouw, zodat laatstgenoemde 2 jaar later en wel in oktober 1975 geen spoedeisend recht en belang had om op grond van dit deponeren enige vordering tegen Van Kempen te baseren.

Ook in grief II wordt door Van Kempen op voormelde grond het spoedeisend belang van Van de Wouw ontkend.

II. Bij zijn weergave van Van Kempens stellingen in grief II laat het Hof niet alleen het spoedeisend belang en derhalve de ontvankelijkheid van Van de Wouws vordering onbesproken, althans en in ieder geval beperkt het Hof deze grief van Van Kempen door zijn onjuist weergave als zou deze alleen betrekking hebben op het gebruik van afbeeldingen door Van Kempen, die aan Van de Wouw doen denken met het voor deze karakteristieke mosterdvaatje.

III. Het Hof stelt in zijn elfde overweging dat Van de Wouw juist in zijn overeenkomst met Van Kempen de handelsnaam heeft gebruikt. Het Hof echter ziet daarbij voorbij aan de omstandigheid dat men niet op een handelsnaam, waarop men geen recht kan laten gelden, voor zichzelf een recht kan scheppen, door bij het aangaan van een overeenkomst met een derde diens gebruik van een naam te gedogen.

IV. In zijn overweging 13 uit het Hof zijn voorlopig oordeel 'dat het door één man vervaardigen en uitventen van mosterd een zo ongebruikelijk verschijnsel is, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft'. Het Hof laat na te motiveren op grond van welke wetsbepaling de zeldzaamheid van een beroep de uitoefenaar van dit beroep een monopolie kan verschaffen.

Voorts laat het Hof evenzeer na de benamingen 't Mosterdmanneke' en 'De Mosterdman' in zijn motivering te betrekken.

Volgens het woordenboek 'Van Dale' is het woord mosterdman de aanduiding voor een man, die in mosterd handelt.

Hoe het mogelijk is iemand het gebruik van een normaal Nederlands woord te verbieden, zij het voorlopig, wordt niet nader door het Hof uiteengezet.

Evenmin zet het Hof uiteen op grond van welk recht van Van de Wouw aan Van Kempen gebruik van de aanduiding 'De Mosterdman' kan worden ontzegd.;

O. dat Van de Wouw van zijn kant bij wege van incidenteel beroep in cassatie de uitspraak van het Hof bestrijdt met het volgende middel van cassatie:

'Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtname nietigheid tot gevolg heeft, doordat het Hof in overweging 14 van de bestreden uitspraak verklaart niet in te zien waarop de vordering in conventie van Van de Wouw om het gebruik door Van

Kempen van de afbeelding van het mannetje met het tonnetje te verbieden steunt en daarop grief II, door Van Kempen in appel aangevoerd, in haar onderdeel d gegrond bevindt en mede daarom het vonnis, door de President van de Rechtbank Breda in kort geding tussen partijen op 2 december 1975 gewezen, vernietigt, ten onrechte en wel om de volgende reden:

Van de Wouw heeft in de inleidende dagvaarding in prima gesteld:

dat hij zich met een tonnetje mosterd begeeft langs de deuren van de klanten en aldaar de mosterd overhevelt in potten;

dat Van Kempen in een reclame het mosterdvaatje van Van de Wouw imiteert; dat Van Kempen mede daardoor verwarring bij het publiek sticht; dat Van Kempen in strijd handelt met de Handelsnaamwet en onrechtmatig bovendien.

In de memorie van antwoord in appel wordt door Van de Wouw nog opgemerkt dat de afbeeldingen van het mosterdmanneke aan Van de Wouw doen denken fysiek, met het te dezen karakteristieke mosterdvaatje.

Uit dit alles blijkt duidelijk, dat Van de Wouw zijn vorderingen, houdende verbod van het gebruik door Van Kempen van de afbeelding van het manneke met het tonnetje vanwege het verwarring wekkende effect ervan baseert op zijn recht op de handelsnaam 'Het Mosterdmannetje', althans op artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek. Het is derhalve onbegrijpelijk hoe het Hof heeft kunnen oordelen niet in te zien waarop de vordering steunt, hebbende het Hof althans dit oordeel niet voldoende gemotiveerd.;

O. omtrent het principale beroep:

dat het eerste onderdeel tevergeefs opkomt tegen 's Hof's — niet onbegrijpelijke — lezing van de gedingstukken, de juistheid waarvan zich aan een beoordeling in cassatie onttrekt;

dat hetzelfde geldt met betrekking tot het tweede onderdeel, voor zover dit erover klaagt dat het Hof Van Kempens grief in appel heeft beperkt, als in het middel aangegeven;

dat dit onderdeel, voor zover het erover klaagt dat het Hof Van Kempens stelling met betrekking tot het niet spoedeisende karakter van Van de Wouws vordering onbesproken heeft gelaten, over het hoofd ziet dat deze stelling van Van Kempen blijkens 's Hof's weergave van de grieven alleen betrekking had op het door Van de Wouw gevorderde verbod van het gebruik van de afbeelding van het 'manneke met het tonnetje', welk onderdeel van Van de Wouws vordering het Hof op andere gronden niet toewijsbaar heeft geoordeeld; dat het tweede onderdeel derhalve ook in zover faalt;

dat het derde onderdeel feitelijke grondslag mist omdat het Hof in de daarin aangevalen elfde rechtsoverweging niet blijk geeft te zijn uitgegaan van de opvatting dat 'men op een handelsnaam waarop men geen recht kan laten gelden, voor zich zelf een recht kan scheppen door bij het aangaan van de overeenkomst met een derde diens gebruik van een naam te gedogen'; dat immers de betreffende overeenkomst volgens 's Hof's vaststelling in de tweede en derde rechtsoverweging niet slechts inhield dat Van de Wouw het gebruik door Van Kempen van de naam 'Mosterdman(neke)' gedoogde, maar 'dat Van Kempen van Van de Wouw door deze laatste gefabriceerde mosterd zou betrekken en onder het merk 'mosterd van het Mosterdmanneke' zou verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants en dergelijke'; dat het Hof reeds in het bestaan en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst het gebruik door Van de Wouw van de door hem geregistreerde handelsnaam 'Mosterdmanneke' heeft kunnen zien; dat ook dit onderdeel dus faalt;

dat, wat het vierde onderdeel betreft, het Hof zonder schending van een rechtsregel heeft kunnen oordelen, dat het door één man vervaardigen en uitventen van mosterd een zo ongebruikelijk verschijnsel is, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft om als handelsnaam beschermd te kunnen

worden; dat hieraan niet in de weg staat dat de term mosterdman als een beroepsaanduiding kan worden beschouwd, waar juist de zeldzaamheid van deze wijze van beroepsuitoefening en daardoor van deze beroepsaanduiding meebrengt dat bij het publiek verwarring te duchten is als deze aanduiding door twee ondernemingen in een zelfde gebied naar buiten wordt gebruikt; dat wanneer die verwarring te duchten is, artikel 5 van de Handelsnaamwet de mogelijkheid meebrengt het gebruik van een zodanige aanduiding met het oog op gevaar van verwarring te verbieden;

dat voorts het Hof kennelijk de benamingen 't Mosterdmanneke' en 'De Mosterdman' zó gelijkend heeft geacht op de benaming 'Mosterdmanneke' dat het de eerder genoemde benamingen niet uitdrukkelijk in zijn motivering heeft betrokken, en zulks om die reden ook niet behoefde te doen;

dat ook het vierde onderdeel derhalve vergeefs is voorgesteld, zodat het principale cassatieberoep in zijn geheel moet worden verworpen;

O. omtrent het incidentele cassatieberoep:

dat dit zich richt tegen 's Hofs oordeel (veertiende rechtsoverweging) dat niet valt in te zien waarop het onderdeel van de vordering in conventie van Van de Wouw steunt, dat betrekking heeft op het gebruik door Van Kempen van de afbeelding van het mannetje met het tonnetje;

dat het Hof dit onderdeel aldus heeft gemotiveerd: 'dat uit niets is gebleken dat Van de Wouw op deze afbeelding alleenrecht heeft, noch dat hij deze of soortgelijke afbeelding ooit in zijn reclame of bekendmakingen gebezigd heeft, terwijl evenmin ten processe is gesteld of gebleken, dat Van Kempen die afbeelding heeft gebruikt ten tijde dat hij nog van Van de Wouw afkomstige mosterd verkocht';

dat hierin ligt opgesloten dat naar het oordeel van het Hof er alleen een voldoende rechtsgrond voor toewijzing van deze vordering van Van de Wouw zou zijn, wanneer zich een van de door het Hof in de veertiende rechtsoverweging genoemde situaties zou hebben voorgedaan;

dat het incidentele cassatieberoep, hoewel geformuleerd in de vorm van een motiveringsklacht, zich kennelijk mede tegen dit rechtsoordeel van het Hof keert met de stelling dat het gebruik van de afbeelding door Van Kempen onrechtmatig kan zijn jegens Van de Wouw door de verwarring die van dit gebruik is te duchten met de onder de handelsnaam 'Het Mosterdmanneke' gedreven onderneming van Van de Wouw;

dat inderdaad ook bij afwezigheid van de door het Hof in de veertiende rechtsoverweging bedoelde omstandigheden het gebruik van een afbeelding bij het in de handel brengen van een produkt in strijd kan zijn met de vereiste zorgvuldigheid jegens degene die een onderneming in dergelijke produkten drijft, wanneer door die afbeelding verwarring te duchten is met laatstgenoemde onderneming, al of niet in verband met de handelsnaam waaronder die wordt gedreven; dat het incidenteel cassatieberoep dus in zover gegrond is;

dat in deze procedure niet is gesteld of gebleken dat Van de Wouw met betrekking tot de betreffende afbeelding een depôt heeft verricht als bedoeld in artikel 3 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken; dat daarom het antwoord op de vraag of tegen een onzorgvuldig gebruik van een afbeelding als hiervoor bedoeld rechtsbescherming bestaat, mede afhangt van de draagwijdte van artikel 12 onder A, eerste lid, van genoemde wet, luidende: 'Niemand kan, welke vordering hij ook instelt, in recht bescherming inroepen voor een teken, dat als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 1, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponneerd . . .';

dat in het huidige stadium van het geding niet gezegd kan worden dat de zaak waar het in het incidentele cassatieberoep om gaat, wegens haar spoedeisend karakter geen uitstel gedooft;

dat het daarom noodzakelijk voorkomt een beslissing

van het Benelux-Gerechtshof uit te lokken over de uitleg van artikel 12 onder A van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, voor zover van belang voor de beslissing over het incidentele beroep;

dat de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt kunnen worden omschreven:

Van de Wouw produceert sedert 1960 volgens een recept van 1870 mosterd en verkoopt deze zelf aan zijn in Tilburg wonende klanten huis aan huis uit een vaatje dat hij meedraagt. Hij heeft daardoor in Tilburg bij het publiek de naam van het 'mosterdmanneke' gekregen en heeft deze naam in 1962 als zijn handelsnaam in het handelsregister doen inschrijven. Van Kempen, die aanvankelijk krachtens een overeenkomst met Van de Wou diens mosterd als 'mosterd van het mosterdmanneke' aan een andere clientèle heeft verkocht, is, nadat de relatie tussen partijen was gestoord, onder de naam van 'de mosterdman' in Tilburg mosterd gaan verkopen die hij van elders betrok. Hij heeft voor dit produkt reclame gemaakt door een annonce met een afbeelding van een krombenig mannetje met een vaatje in de hand, welke afbeelding bij het publiek associaties opwekt met Van de Wouws optreden als kleinhandel met een mosterdvaatje. Van de Wouw vordert onder meer dan Van Kempen zodanige wijziging brengt in zijn publiciteit voor de door hem verkochte mosterd, dat daarin niet langer voorkomt de afbeelding van het mannetje met het tonnetje. Van der Wouw heeft een dergelijke afbeelding niet als merk gedeponneerd;

Recht doende in het principale beroep:

Verwerpt het beroep;

Vervoordeelt Van Kempen in de kosten op het beroep in cassatie gevallen, tot op de uitspraak van dit arrest aan de zijde van Van de Wouw begroot op f 1.525,— waarvan te betalen

1. aan de Griffier van de Hoge Raad der Nederlanden de ingevolge artikel 863 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in debet gestelde griffierechten ten bedrage van f 75,—,
2. aan de advocaat Mr J. B. M. M. Wuisman te 's-Gravenhage zijn onder deze kosten begrepen salaris ad f 1.300,—, alsmede f 150,— voor verschotten.

Wat betreft het incidentele cassatieberoep:

Verzoekt het Benelux-Gerechtshof uitspraak te doen over de volgende vraag van uitleg van artikel 12 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken:
Aangenomen:

(1) dat X bij het in de handel brengen van zijn produkt een afbeelding gebruikt, die als merk in de zin van artikel 1 van de wet zou kunnen worden gedeponneerd, maar niet is gedeponneerd, en

(2) dat het gebruik door X van deze afbeelding verwarring sticht met de onderneming van Y voordat de afbeelding doet denken aan de handelsnaam van Y en/of aan zijn persoon, en

(3) dat de afbeelding — of iets dat daarop lijkt — niet door Y overeenkomstig artikel 3 van de wet als merk is gedeponneerd,

moet artikel 12 van de wet aldus worden begrepen dat het bepaalde onder A in dat geval in de weg staat aan toewijzing van een niet op een eigen recht van merk gebaseerde vordering van Y, die ertoe strekt dat X een zodanige wijziging in de door hem gebruikte afbeelding zal brengen, dat de verwarring met de onderneming van Y ophoudt?

Houdt iedere verdere uitspraak in het incidentele cassatieberoep aan en schorst het geding wat dat beroep betreft totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van vorenstaand verzoek uitspraak zal hebben gedaan; enz.

1) Het voeren van een handelsnaam.

De oorspronkelijke eiser, Van de Wouw, had zijn naam 'Het Mosterdmanneke' als handelsnaam ingeschreven bij het Handelsregister. Dat alleen is, naar men

algemeen aanneemt, onvoldoende om een recht op die handelsnaam te vestigen. De inschrijving op zichzelf is geen rechtscheppend 'voeren' van die naam als handelsnaam (vgl. Hof Amsterdam 23 april 1970, *B.I.E.* 1972, nr. 58, blz. 155—Stuba). Er moest dus nog iets meer zijn om de rechtsbescherming van art. 5 HNW te kunnen inroepen. Maar wat? Van de Wouw gebruikte voor zijn onderneming geen postpapier, rekeningen, facturen of soortgelijke stukken, waarop zijn handelsnaam zou kunnen voorkomen. Kennelijk stond de naam ook niet op zijn voertuig vermeld. Wel stond onbetwist ten processe vast, dat hij alom bij het publiek onder de naam het Mosterdmanneke bekend was. Het is echter de vraag of men gezegd kan worden een handelsnaam te 'voeren' uitsluitend doordat anderen die naam als aanduiding gebruiken; op die manier zouden zelfs spotnamen tot handelsnamen verheven kunnen worden.

Hof en Hoge Raad hebben de oplossing gevonden in de overeenkomst, die indertijd tussen partijen was gesloten en juist de bron van het onderhavige geschil was. Dat was een mondelinge overeenkomst, dus het was nog niet eens zo eenvoudig om vast te stellen, in hoeverre daarin of daarbij de handelsnaam zou zijn gebruikt. Tussen partijen stond evenwel vast, dat van Kempen krachtens die overeenkomst het recht had gekregen de mosterd die hij van Van de Wouw zou betrekken, onder het merk 'Mosterd van 't Mosterdmanneke' te verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants e.d. (terwijl Van de Wouw zelf zijn mosterd pleegt te verkopen aan particulieren). Het bestaan en de uitvoering van die overeenkomst is nu, naast het feit van de inschrijving van de handelsnaam, door Hof en Hoge Raad voldoende geacht van de Wouw bescherming van zijn handelsnaam te geven. De omstandigheid dat hij onder die naam bij het publiek algemeen bekend was en dat dus verwarring door het gebruik van dezelfde of een soortgelijke handelsnaam bijzonder waarschijnlijk was, zal vermoedelijk daarbij toch wel een rol hebben gespeeld op de achtergrond.

2) Een recht tot gebruik van andermans handelsnaam?

In de Handelsnaamwet wordt uitsluitend de mogelijkheid genoemd van overdracht van een handelsnaam tezamen met de onderneming (art. 2). De praktijk heeft echter behoefte aan de mogelijkheid voor een handelsnaamgerechtigde om een ander toestemming te geven die handelsnaam tijdelijk, of onder bepaalde voorwaarden, te gebruiken. In de tweede druk van mijn boek *De Handelsnaam* heb ik daarvan een aantal voorbeelden gegeven: zo b.v. een recht tot gebruik van de handelsnaam tijdens de duur van een agentuurovereenkomst, in verband met overgedragen alleenverkooprechten, zolang men boeken uitgaf, die uit het oorspronkelijke fonds afkomstig waren (blz. 77). In het onderhavige geval ging het om een recht de handelsnaam te gebruiken, verbonden aan de afname van door de handelsnaamgerechtigde gefabriceerde mosterd. Door het aanvaarden van de rechtsgeldigheid van zulk een overeenkomst heeft de rechtspraak duidelijk een andere koers ingezet dan vroeger, toen immers de mogelijkheid tot het verlenen van toestemming tot gebruik van een handelsnaam werd ontkend, op grond van het algemeen belang, dat bij het handhaven van de bepalingen der HNW, ook de bepaling van art. 5, betrokken zou zijn (H.R. 19 december 1927, *N.J.* 1928, 187 m. n. EMM—Lampe; 24 januari 1936, *N.J.* 1936, 427 m. n. EMM—Blitz).

De Hoge Raad gaat zelfs zover om uitdrukkelijk naast het bestaan van de onderhavige overeenkomst ook de uitvoering daarvan als gebruik door van de Wouw van zijn handelsnaam 'Mosterdmanneke' te noemen. Nu werd in deze contractuele constructie die handelsnaam door van Kempen gebruikt niet ter aanduiding van zijn eigen onderneming, maar ter aanduiding van de onderneming van Van de Wouw. Toch geloof ik, dat hiermede een opening wordt gegeven naar een aanvaarding van de handelsnaamlicentie, doordat immers aldus het recht op een handelsnaam voor de oorspronkelijk rechthebbende

behouden kan blijven door het gebruik, dat een derde krachtens overeenkomst van die handelsnaam maakt.

3) Oudere handelsnaam contra (beeld)merk.

De vroegere Merkenwet van 1893 bevatte in art. 10 een bescherming van de oudere handelsnaam tegen het jongere merk, in die voege dat de nietigverklaring kon worden verzocht van de inschrijving van een merk, dat de handelsnaam van een ander 'bevatte', indien dientengevolge verwarring bij het publiek t.a.v. de herkomst van de waren kon ontstaan. De tegenhanger van dit artikel bestaat nog steeds in art. 5 a HNW. Bij dit soort geschillen ging het gewoonlijk om een conflict tussen handelsnaam en woordmerk. Het is niet vaak voorgekomen, dat een beeldmerk daarbij was betrokken. Er is echter geen enkele aanleiding om niet ook een afbeelding waarvan — zoals de P.G. het stelt — 'dezelfde boodschap uitgaat', als overeenstemmend met de handelsnaam te beschouwen. Vgl. Rechtbank Den Haag 12 maart 1958, *B.I.E.* 1959, nr 2, blz. 7 — De Sierkan; Hof Den Bosch 4 maart 1965, *B.I.E.* 1966, nr 53, blz. 168 — Komeet.

In de nieuwe Benelux Merkenwet ontbreekt evenwel een bepaling in de zin van art. 10 Mw. en ook overigens is bij het opstellen van de wetstekst nergens met de handelsnaam rekening gehouden.

Zo geeft art. 13 BMW onder A aan de merkhouders een bescherming tegen het gebruik van een 'overeenstemmend teken', zonder dat daarbij de eis wordt gesteld dat het merk van oudere datum zou zijn dan het bewuste overeenstemmende teken of de bewuste overeenstemmende handelsnaam. Dit artikel geeft in beginsel dus de mogelijkheid om het gebruik van een oudere handelsnaam te doen verbieden op grond van het feit dat een jonger merk daarmee overeenstemt.

Dat wil zeggen, die mogelijkheid bestaat, wanneer men aanneemt dat een handelsnaam ook wordt gebruikt 'voor waren', zodat een verbod kan worden gevorderd op grond van art. 13 A sub 1. Ik acht die opvatting onjuist en verwijs wat dat betreft naar *De Handelsnaam* blz. 115 en 116, maar de rechtspraak heeft reeds bij herhaling in een geschil tussen merk en handelsnaam art. 13 A sub 1 toegepast en niet art. 13 A sub 2. Toepassing van art. 13 A sub 2 geeft de mogelijkheid voor de gerechtigde tot de oudere handelsnaam om zich te beroepen op een 'geldige reden'. Weliswaar is nog nooit door de rechter met zoveel woorden beslist, dat het recht op een oudere handelsnaam zulk een geldige reden oplevert, maar het Benelux Gerechtshof heeft in zijn uitspraak van 1 maart 1975 (*N.J.* 1975, 472 m. n. L.W.H., *B.I.E.* 1975, nr 30, blz. 183 m. n. V.d.Z.—Claeryn) de opening daartoe gegeven. Het Hof heeft overwogen, dat een geldige reden aanwezig zou kunnen zijn 'zo de gebruiker zich op een ouder recht dan dat van de zich verzettende merkhouders beroept', al blijkt uit de verdere tekst van de uitspraak, dat men bij die overweging niet aan de handelsnaam, maar uitsluitend aan een ouder merk heeft gedacht.

De bescherming van de handelsnaam, wanneer een jonger merk in het offensief gaat, staat dus voorshands nog niet vast. Wat zijn dan nog de mogelijkheden voor de gerechtigde tot de oudere handelsnaam om zelf in het offensief te gaan tegen een verwarringwekkend jonger merk? Men neemt algemeen aan (zie b.v. Helbach, *Industriële Eigendom- en Mededingingsrecht* nr 502). Dat de handelsnaamgerechtigde zich met een actie ex art. 1401 BW kan verzetten tegen het gebruik van zulk een merk als daardoor verwarring wordt veroorzaakt. De vraag is of die actie voldoende is en of niet ook de Benelux Merkenwet voor een actie grondslagen heeft.

Ik wijs in dat verband op art. 4 sub 6 en 4 sub 2, welke bepalingen in samenhang met art. 14 BMW mogelijkheden geven de nietigheid van een merkdepot in te roepen. Art. 4 sub 6 betreft het depot, dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te

goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Men neemt algemeen aan, dat het gegeven voorbeeld niet uitputtend is bedoeld en dat er ook sprake is van een depot te kwader trouw, wanneer het gedeponeerde merk overeenstemt met een oudere handelsnaam, die de deposant kende of had moeten kennen. Art. 4 sub 2 betreft het depot dat wordt verricht voor waren voor welke het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden. Mijnerzijds meen ik dat zulk een misleiding kan bestaan in een te grote gelijkheid met een oudere handelsnaam. In die gevallen geeft art. 14 iedere belanghebbende het recht de nietigheid van het depot in te roepen, waarbij uitsluitend in geval van de kwade trouw van art. 4 sub 6 de actie gebonden is aan een termijn van vijf jaren te rekenen van de datum van het depot.

Ik noem deze artikelen, ondanks het feit dat zij in de onderhavige procedure niet aan de orde zijn gekomen, naar men moet aannemen omdat van de zijde van Van de Wouw geen beroep op de nietigheid van het depot van Van Kempen is gedaan. Zou hij dat wel gedaan hebben, dan kan ik niet zien hoe in het systeem van de BMW de bepaling van art. 12 onder A een belemmering zou hebben kunnen opleveren.

Ook overigens meen ik, dat art. 12 onder A niet in de weg mag staan aan de bescherming van de oudere, rechtmatig gevoerde, handelsnaam tegen het jongere merk. Het is toch niet de bedoeling geweest om met de invoering van de BMW de bestaande — en wat de handelsnaam betreft zelfs wettelijk geregelde — rechten op andere onderscheidingstekenen teniet te doen? De Franse rechtspraak heeft juist in het feit, dat hun nieuwe merkenwet van 1964 (die eveneens het depot als vereiste voor de bescherming van een merk stelt) geen regelingen bevat over handelsnamen, de conclusie verbonden, dat die wet niets veranderde aan het geldende recht, hetwelk een recht op de handelsnaam erkent wegens eerste gebruik. Vgl. Cour d'Appel Parijs 21 februari 1973, *GRUR Int. Teil* 1974, blz. 291 en *RIPIA* 1973, blz. 119 e.v.

Een pikante bijzonderheid in dit geval was nog dat Van de Wouw zich eigenlijk niet eens zozeer beriep op zijn handelsnaam als wel op zijn gehele habitus, waarop het merk van Van Kempen zou zinspelen. Of men naar Nederlands recht van zulk een habitus bescherming kan vorderen blijft m.i. een open vraag. Ik laat dit verder nu maar buiten beschouwing. Mijnerzijds zal ik al tevreden zijn, wanneer de rechter eens een keer duidelijk beslist, dat het jongere merk geen inbreuk mag maken op het recht op een oudere handelsnaam.

4) Kosteloze rechtsbijstand in merkenzaken?

Beide partijen in deze zaken hebben gratis geprocedeerd tot en met de Hoge Raad. Ik meld dit maar even, omdat nog weleens het geluid wordt gehoord, dat kosteloze rechtsbijstand zich zou moeten beperken tot de problemen van privé-personen, daarmede voorbijgaande aan de belangen van de kleine handelaren bij het handhaven van hun commerciële rechten. De vraag is alleen: hoe moest dat nu verder bij het Benelux Gerechtshof? Het systeem van de gratis admmissie is bij mijn weten noch bij het Hof in Luxemburg noch bij het Benelux Gerechtshof doorgedrongen. Misschien is dat een punt dat nog eens in overweging kan worden genomen?

S.B.

Nr 24. Gerechtshof te Arnhem, eerste civiele kamer,
11 mei 1976 (N.J. 1977, nr 208).

(De Assenburg)

President: Mr J. C. Gerbrandy;
Raden: Mrs C. J. van Zorge en G. I. M. Knotnerus.

Art. 5 Handelsnaamwet.

Vervolg van HR 14 november 1975, B.I.E. 1976, nr 26, blz. 106; N.J. 1977, nr 207.

Er is geen gevaar voor verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen van Jansen en Van Appeldoorn — resp. een slagerij en een drogisterij te Bemmelen — en de onderneming van de B.V., die een winkelcentrum exploiteert, door het gebruik van de handelsnaam 'De Assenburg' voor dat winkelcentrum, terwijl Jansen en Van Appeldoorn diezelfde handelsnaam reeds eerder voerden.

Daarbij is in aanmerking genomen, dat niet is gebleken, dat de B.V. zich op een of andere wijze als detailhandel onder de naam 'De Assenburg' tot het publiek richt en dat de mogelijkheid van verwarring tussen de ondernemingen van Jansen en van Van Appeldoorn en die van de in het winkelcentrum gevestigde winkeliers niet betekent, dat ook verwarring tussen de ondernemingen van Jansen en van Van Appeldoorn en die van de B.V., als exploitant van het winkelcentrum zou zijn te duchten.

Evenmin is verwarring te duchten in de zin, dat de indruk wordt gewekt, dat de ondernemingen met elkaar gelieerd zijn.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Janssen-Schellings B.V. te Bemmelen, appellante, procureur Mr C. P. Aubel,

tegen

1) F. W. E. Jansen en

2) H. J. van Appeldoorn, beiden te Bemmelen, geïntimeerden, procureur Mr W. M. van der Donk.

Het Hof, enz.

Gezien een grosse van de beschikking van de Hoge Raad der Nederlanden van 14 november 1975, waarbij op het cassatieberoep van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Janssen-Schellings B.V., gevestigd te Bemmelen (hierna verder aan te duiden als: de B.V.) (procureur Mr. C. P. Aubel), werd vernietigd de beschikking van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem van 16 januari 1975, gevezen tussen de B.V. als geïntimeerde en: F. W. E. Jansen en H. J. van Appeldoorn, beiden wonende te Bemmelen, als appellanten (procureur Mr. W. M. van der Donk) en de zaak naar het Gerechtshof te Arnhem werd verwezen ter verdere afhandeling en beslissing met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad;

Mede gezien een grosse van de beschikking van de Kantonrechter te Nijmegen van 19 juli 1974 waarbij werd afgewezen een door de B.V. bestreden verzoek van Jansen en van Appeldoorn om de B.V. te veroordelen in de handelsnaam 'De Assenburg' waarmede genoemde vennootschap haar winkelcentrum te Bemmelen aanduidt, een zodanige wijziging aan te brengen dat de onrechtmatigheid daarvan ten opzichte van verzoekers werd opgeheven, met veroordeling van de B.V. in geval van overtreding van de beslissing aan ieder van verzoekers een dwangsom van f 300,— te betalen voor elke overtreding;

Overwegende dat de Kantonrechter daartoe onder meer overwoog:

'Ten aanzien van gerekwestreerde wordt nu door verzoekers gesteld en is onweersproken gebleven, dat zij sinds ongeveer 1972 aan haar nieuw gebouwd winkelcentrum te Bemmelen, gelegen op geringe afstand van de huidige bedrijfspanden van verzoekers, de naam 'De Assenburg' heeft gegeven;

Aangenomen, dat verzoekers hiermede hebben willen stellen, dat door gerekwestreerde de naam 'De Assenburg' als handelsnaam wordt gebruikt, betwist gerekwestreerde dit uitdrukkelijk;

Onder handelsnaam wordt verstaan 'de naam, waaronder een onderneming wordt gedreven' en wil er sprake zijn van gebruik van een handelsnaam dan is dus nodig, dat men een naam gebruikt ter aanduiding van een onderneming, die men drijft;

Hiervan is hier — voor zover uit het door verzoekers ge-