

den afgewezen. Wat partijen overigens hebben aangevoerd kan buiten beschouwing blijven.

4.6 O. en W. zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

#### 5 De beslissing

De president:

5.1 weigert de gevraagde voorziening;

5.2 veroordeelt O. en W. in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Rolex begroot op f 1.550,- voor salaris van haar procureur en op f 400,- voor verschotten; enz.

#### Noot

##### *Merkinbreuk door particulieren?*

Over bovenstaand vonnis is in de dagbladers nogal wat ophef gemaakt. De indruk werd gewekt dat ook de particuliere koper/bezitter van een vals of inbreukmakend merkartikel (in casu een Rolex-horloge) wegens merkinbreuk zou kunnen worden aangepakt. Het zou via beslag aan de consument ontnomen kunnen worden, zo zou uit dit vonnis blijken.

Kon dit waar zijn? We waren benieuwd naar de tekst van het vonnis zelf. Het blijkt anders te liggen.

Eisers wilden hun bij de Waarborg ter keuring voorgelegde tweedehands Rolex-horloges terug. De Waarborg vermoedde echter vervalsingen, en schakelde de ECD in. Na nog enige tussenstappen, waaronder een afgeblazen strafzaak, kwamen de twee horloges bij de Nederlandse advocaat van Rolex terecht. Die liet door Rolex de horloges bij zichzelf in beslag nemen: privaatrechtelijk conservatoir beslag tot afgifte ex artikel 13bis BMW. De kopers eisten de opheffing van het beslag en de teruggave van de door hen bij een Antwerpse juwelier gekochte horloges; maar zonder succes.

Waarom zonder succes? Omdat in de particuliere sfeer verrichte activiteiten nu merkenrechtelijk relevant geworden zouden zijn, in weerwil van BcnGII 4 juli 1984, NJ 1985, 101 BLE 1985, p. 29 (Tanderil)? Omdat een inbreukmakend merkartikel voortaan ook bij de koper te goeder trouw door beslag getroffen zou kunnen worden, in weerwil van art. 13bis?

Niets daarvan. Het beroep van eisers is weliswaar verworpen, maar niet – zoals in de krant gesuggereerd werd – omdat de President deze rechtsgrondslagen zou hebben verworpen. De President bleef trouw aan de wet, maar vertrouwde de twee eisers niet: er waren aanwijzingen dat zij niet te goeder trouw waren, en niet als particulier voor eigen gebruik gekocht hadden (r.o. 4.3).

'In dubio' met betrekking tot de *feitelijke* grondslagen werd het conservatoir beslag gehandhaafd. Over tot de orde van de dag. Men kan zich hoogstens nog afvragen of het – althans in i.c.-zaken – 'in dubio' niet meer voor de hand ligt het beslag op te heffen. Aldus bijv. HvJ Ned. Antillen en Aruba 18 januari 1994, cassatieberoep verworpen HR 27 januari 1995, NJ 1995, 669 m. nt. JHS (r.o. 3.4).

D.W.F.V.

#### Nr. 52 Hoge Raad der Nederlanden, 6 december 1996

##### (Ster Woningen/Stermij.)

Mrs. H. I. J. Roelvink, E. Korthals Altes en W. H. Heemskerk, R. Herrmann en O. de Savornin Lohman

##### Art. 5 Hnw

Rechtbank: *Het in beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' heeft een zwak onderscheidend vermogen, zodat in de handelsnamen voor het overige nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar te duchten zijn. Dit laatste is niet het geval, nu beide handelsnamen zowel visueel als auditief aanmerkelijk verschillen. Het feit dat beide ondernemingen in de bouwsector bedrijvig zijn, doet hieraan niet af. De ligging van bedrijven, met afzonderlijke vestigingsplaatsen, is zodanig dat gevaar voor verwarring als gevolg hiervan evenmin te vrezen is. (Anders: Kantonrechter).*

Hoge Raad: *De oordelen van de Rechtbank geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en zijn niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd.*

Ster Woningen BV te Roosendaal, verzoekster tot cassatie, advocaat mr. G. Sniijders te 's-Gravenhage,

tegen

Stermij BV te Etten-Leur, verweerster in cassatie, niet verschenen.

a Kantongerecht te Zevenbergen, 28 juni 1995 (mr. J. L. A. Bouwen)

##### 3 Beoordeling

Tussen partijen staan onder meer de volgende feiten vast:

- In november 1979 wordt verweerster opgericht. Zij vestigt zich in Meppeel en gebruikt als handelsnaam 'STERMIJ BV'.
- In oktober 1993 wordt verzoekster opgericht. Zij vestigt zich in Roosendaal en gebruikt als handelsnaam 'STER WONINGEN BV'.
- De bedrijfsomschrijving van verzoekster luidt: *Het aannemen en onderraanemen en uitvoeren van werken op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, alsmede van grondwerken, koop en verkoop van onroerende zaken, etc.*
- In juli 1994 wijzigt verweerster haar statutaire zetel van Meppeel in Etten-Leur.
- De bedrijfsomschrijving van verweerster luidt thans: *Het aannemen en uitvoeren van metselwerken en timmerwerken en voegwerkzaamheden, alles in de meest ruime zin des woords.*
- Verweerster afficheert zich op haar briefpapier als BOUWBEDRIJF STERMIJ B.V., waarbij de letters ST zijn gevat in een in een cirkel afgebeelde ster.

Volgens artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

Verweerster acht haar zetelverplaatsing in 1994 niet relevant. Zij concludeert dat zij haar naam veel eerder hanteerde dan dat

\* Zie de noot op blz. 184. *Red.*

verzoekster zich onder de naam STER WONINGEN BV is gaan presenteren.

De zetelverplaatsing is wel degelijk relevant. Gelet op het wederzijds gestelde mag worden aangenomen dat in de periode van oktober 1993 tot juli 1994, toen verweerster nog in Meppel gevestigd was, partijen hun bedrijfsactiviteiten in geografische zin zover van elkaar verwijderd ontpleoiden dat geen gevaar voor handelen in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet aanwezig was. Voor het geval echter moet worden vastgesteld dat er, nadat verweerster zich in het gebied van verzoekster had gevestigd, verwarring in de zin van dat artikel 5 te duchten is, gaan de rechten van verzoekster op het gebruik van haar handelsnaam voor die van verweerster op dit punt, aangezien zij in het gebied waarin verzoekster sinds oktober 1994 opereert de oudste rechthebbende is.

Naar de mening van verweerster bestaat tussen beide handelsnamen geenszins een geringe afwijking en is tussen beide namen (bedoeld is kennelijk: tussen beide ondernemingen) ook in het geheel geen verwarring te duchten, gelet op de mate van verschil tussen beide namen, zowel fonetisch als visueel beoordeeld, terwijl verder in de naam van verzoekster veel meer het accent op de naam ster ligt dan in die van verweerster.

Naar het oordeel van de kantonrechter bestaat het kenmerkende deel van beide handelsnamen uit het woord ster en is er daardoor tussen die namen slechts een geringe afwijking.

Wat betreft de aard van de ondernemingen van partijen kan niet anders worden gezegd dan dat deze ongetwijfeld raakvlakken met elkaar hebben. Die aard verschilt zeker niet zozeer dat door dat verschil geen verwarringsgevaar is te duchten.

Aangaande de eis, wil de bescherming van artikel 5 van de Handelsnaamwet gelden, dat er verwarring voor het publiek te duchten moet zijn heeft verweerster gesteld dat het bij de cliëntèle doorgaans gaat om bedrijven c.q. aannemers die normaliter voldoende onderscheidingsvermogen aan de dag weten te leggen tussen beide namen of bedrijven.

Het begrip publiek behoort echter niet zo beperkt te worden opgevat als verweerster meent. Ook de consumenten voor wie uiteindelijk de door partijen te vervaardigen objecten bestemd zijn of de te verrichten diensten worden verricht moeten als publiek in de zin van artikel 5 worden gezien.

De kantonrechter komt tot de slotsom dat voor een normaal oplettend en onderscheidend publiek (in de zin als hiervoor aangegeven) verwarring tussen partijen is te duchten door de handelsnamen die zij gebruiken, zodat een veroordeling als bedoeld in artikel 6 van de Handelsnaamwet kan worden uitgesproken.

Hoewel de kantonrechter de bevoegdheid heeft zelfstandig de naam van verweerster te wijzigen komt het hem nuttig voor verweerster de gelegenheid te geven binnen een bepaalde tijd zelf met een voorstel voor een andere naam te komen (praktisch is dat die andere naam eerst aan verzoekster wordt voorgelegd, en verzoekster zo mogelijk aan de kantonrechter bericht dat zij geen bezwaar heeft tegen de nieuwe naam; wellicht is thans ook opportuun dat verzoekster alsnog gevolg geeft aan haar eerder uitgesproken bereidheid verweerster een bepaalde financiële tegemoetkoming te verstrekken ter bestrijding van de aan de naamswijziging verbonden kosten).

#### 4 Beslissing

De kantonrechter stelt verweerster in de gelegenheid binnen 14 dagen na heden zelf een voorstel voor een andere handelsnaam bij de kantonrechter en verzoekster in te dienen;

houdt overigens ieder beslissing aan. Enz.

**b** Kantongerecht te Zevenbergen, 14 september 1995 (mr. J. L. A. Bouwen)

#### 2 Nadere beoordeling

Volhard wordt bij hetgeen is overwogen en beslist in voormelde tussenbeschikking, voorzover thans nog relevant.

Partijen hebben na ontvangst van die beschikking bericht (andermaal) met elkaar te overleggen teneinde een minnelijke regeling te bereiken. Uiteindelijk is echter te kennen gegeven dat zo'n regeling niet kon worden gerealiseerd en is een einduitspraak gevraagd. Van de zijde van verweerster is daarbij te kennen gegeven dat haarzijds geen voorstel zal worden geformuleerd tot wijziging van haar handelsnaam omdat zij zich niet met een wijziging kan verenigen en hoger beroep zal instellen tegen de beschikking waarbij wel een wijziging zal worden bepaald.

Gelet op artikel 6 van de Handelsnaamwet zal verweerster worden veroordeeld om binnen één maand na verzending van deze uitspraak haar handelsnaam te wijzigen als in het dictum te bepalen, met welke wijziging de onrechtmatigheid van de tot nu toe gehanteerde handelsnaam ten opzichte van verzoekster wordt weggewomen (voor het geval onverhoopt mocht blijken dat het gebruik van de nieuwe naam onrechtmatig is jegens een of meer derden zal opnieuw wijziging nodig zijn). De kantonrechter zal daarbij tevens de door verzoekster gewenste veroordeling tot betaling van dwangsommen uitspreken, met dien verstande dat een maximaal te betalen bedrag zal worden vastgesteld.

Het komt de kantonrechter in de omstandigheden van het geval opportuun voor deze beschikking niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Aangenomen wordt dat verweerster met voortvarendheid de zaak op uiterst korte termijn bij de arrondissementsrechtbank zal aanbrengen opdat beide partijen binnen afzienbare tijd in tweede instantie duidelijkheid verkrijgen over hun rechtspositie.

#### 3 Beslissing

De kantonrechter veroordeelt verweerster;

– binnen één maand na verzending van deze uitspraak haar handelsnaam te wijzigen in 'Werkmij BV' en

– aan verzoekster te voldoen een dwangsom van f 1.000,- per dag, voor iedere dag dat zij na het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn in gebreke blijft ten volle aan deze beslissing te voldoen, zulks tot een maximum van f 200.000,-. Enz.

c Arrondissementsrechtbank te Breda, 8 maart 1996 (mrs. H. de Ruijter, P. Kooijman en H. Lagas)

3.2 Nu de door Stermij BV aangevoerde grieven nauw met elkaar verband houden en ertoe strekken het geschil in volle omvang aan het oordeel van de rechtbank te onderwerpen, zal de rechtbank de grieven gezamenlijk behandelen.

3.3 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de door de kantonrechter vastgestelde en in hoger beroep niet bestreden feiten, staat tussen partijen het volgende vast:

– Stermij BV werd op 4 december 1979 ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Meppel en, na wijziging van haar statutaire zetel van Meppel in Ritten-Lecur, op 8 juli 1994 in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Breda.

– In oktober 1993 werd Ster Woningen BV opgericht, met als vestigingsplaats Roosendaal, en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Breda.

– De bedrijfsomschrijving van Stermij BV luidt: 'Het aannemen en uitvoeren van metselwerken en timmerwerken en voegwerkzaamheden, alles in de meest ruime zin des woords.'

– De bedrijfsomschrijving van Ster Woningen BV luidt: 'Het aannemen en onderaannemen en uitvoeren van werken op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, alsmede van grondwerken, koop en verkoop van onroerende zaken, etc.'

3.4 Het geschil richt zich allereerst op de vraag, of de handelsnamen 'Stermij BV' en 'Ster Woningen BV' in zo geringe mate van elkaar afwijken dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is.

Anders dan door de kantonrechter overwogen en door Ster Woningen BV gesteld, heeft het in de beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' een zwak onderscheidend vermogen, zodat in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet te duchten zijn. Dit laatste is niet het geval, nu de beide handelsnamen zowel visueel als auditief aantekelijk van elkaar verschillen.

Het feit, dat beide ondernemingen in de bouwsector bedrijvig zijn, doet hieraan niet af. De ligging van beide bedrijven, met afzonderlijke vestigingsplaatsen, is zodanig dat gevaar voor verwarring als gevolg hiervan evenmin te vrezen is.

3.5 Nu de door Stermij BV aangevoerde grieven doel treffen, zal de rechtbank de bestreden beschikking van de kantonrechter vernietigen en beslissen als hierna vermeld.

#### 4. De kosten

Ster Woningen BV zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld.

#### 5. De beslissing

De rechtbank: vernietigt de beschikkingen (met repertoire-nummer 95/25) van de kantonrechter te Zevenbergen van 28 juni 1995 en 14 september 1995;

en opnieuw rechtdoende:

wijst het verzoek van Ster Woningen BV af;

verwijst Ster Woningen BV in de kosten van het geding en veroordeelt haar tot betaling van die kosten aan de zijde van Stermij BV gevallen en tot op deze uitspraak begroot op f 1.770,-. Enz.

d Cassatiemiddelen, 9 april 1996

#### 2. Bespreking oordeel Rechtbank

2.1 Na te hebben vastgesteld dat de grieven van Stermij het geschil in volle omvang aan haar voorleggen (rov. 3.2 van de beschikking), oordeelt de Rechtbank dat geen verwarring van de ondernemingen van partijen te duchten is (rov. 3.4). De Rechtbank baseert dit oordeel op de overweging dat, anders dan door de Kantonrechter overwogen en door Ster Woningen gesteld, het in beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft, zodat in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet te duchten zijn. Dit laatste is volgens de Rechtbank niet het geval, nu de beide handelsnamen zowel visueel als auditief aantekelijke van elkaar verschillen.

De Rechtbank voegt hier nog aan toe dat het feit dat beide ondernemingen in de bouwsector bedrijvig zijn hier niet aan af doet en dat de ligging van beide bedrijven niet zodanig is (afzonderlijke vestigingsplaatsen) dat als gevolg hiervan verwarringsgevaar te vrezen is.

2.2 Bij verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Handelsnaamwet gaat het om de vraag of door de gelijkenis die de handelsnamen van twee ondernemingen vertonen, verwarring bij het publiek is te duchten omtrent de onderneming die met de handelsnaam wordt aangeduid. Te letten valt derhalve enerzijds op (in de eerste plaats min of meer) 'randvoorwaarde-achtige' omstandigheden als de mate van bekendheid van de onderneming met het oudste recht, de activiteit waarmee beide ondernemingen zich bezig houden, de plaats of het gebied waar zij dat doen, en dergelijke meer, en anderzijds op de bestanddelen van beide handelsnamen die door het publiek in het bijzonder zullen worden aangemerkt als aanduiding van de identiteit van de onderneming, met andere woorden de bestanddelen van beide namen die in het bijzonder bij het publiek bekliven.

Zie meer uitvoerig en alle met verdere verwijzingen naar rechtspraak en literatuur:

– Boekman, *De Handelsnaam* (1977), blz. 87 t/m 95;

– Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen (1989), nos. 1183 t/m 1190;

– Arkenbout, *Handelsnamen en merken* (1991), par. 2.4.3 t/m 2.4.7;

– Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (1993), blz. 242 t/m 245.

De meest recente uitspraak van Uw Raad op art. 5 Handelsnaamwet is HR 8 mei 1987, NJ 1988, 36 met conclusie van A-G Asser en noot van Wichers Hoeth [ook in BIE 1987, nr. 64, blz. 265, v.N.H. Red.].

2.3 Bedoelde randvoorwaarde-achtige omstandigheden vormen in kwestie, naar het lijkt, geen probleem. Partijen zijn beide, zoals de Rechtbank het noemt, bedrijvig in de bouwsector en ondernemen in dezelfde regio, zodat bij een te grote gelijkenis in naam het verwarringsgevaar in beginsel is gegeven. De Kantonrechter heeft dan ook aldus in zijn tussenbeschikking beslist en de Rechtbank oordeelt in haar beschikking niet in andere zin.

Evenmin lijkt een discussiepunt te kunnen vormen dat, zoals door de Kantonrechter beslist en eveneens door de Rechtbank in het midden gelaten, Ster Woningen het oudste en derhalve het beste recht heeft in de regio. Zie in dit verband IIR 19 december 1927, NJ 1928, blz. 187 en voorts HR 30 januari 1936, NJ 1936, 438, beide m.n. EMM (het in deze arresten aanvaarde principe dat de onderneming die in de werkingssfeer van de ander treedt, per definitie het jongste en derhalve het zwakste recht heeft, wordt in de huidige literatuur en rechtspraak algemeen aangemerkt als geldend recht; vgl. Boekman, blz. 85, 89 en 92/93; Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen, no. 1185; Arkenbout, par. 2.4.6, en Wichers Hoeth, blz. 245, tekst en noot 59).

2.4 Ster Woningen heeft, als gezegd, voor haar verzoek aangevoerd dat het woord 'Ster' het kenmerkende bestanddeel vormt van zowel haar eigen handelsnaam, als die van Stermij. Die stelling knoopt aan bij de vaste lijn in rechtspraak en literatuur dat bij de vraag of door de gelijkenis in handelsnamen verwarring is te duchten, in het bijzonder is te letten op dat bestanddeel, als zijnde dat het bestanddeel van de naam waaraan het publiek de onderneming in het bijzonder zal herkennen (doordat dat bestanddeel bij het publiek in het bijzonder bekijft).

Vgl. Bockman, blz. 87 t/m 89 (onder 8); Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen, no. 1190; Arkenbout, par. 2.4.4, en Wichers Hoeth, blz. 243, tekst en noot 48.

2.5 Deze lijn haakt aan bij het gegeven dat veel handelsnamen bestanddelen bevatten die in de gegeven kontekst voornamelijk slechts als beschrijvend zijn aan te merken en die derhalve door het publiek slechts als zodanig zullen worden opgevat en derhalve als weinig zeggend, zoals aanduidingen van de activiteit van de onderneming, van de vorm waarin de onderneming wordt gedreven en van de geografische herkomst. In kwestie lijken als zodanige bestanddelen met weinig onderscheidend vermogen te mogen worden aangemerkt de woorden 'Woningen' (beschrijvend voor de activiteit van Ster Woningen: de bouw en verkoop van woningen) en 'mij' (beschrijvend voor de vorm waarin de onderneming van Stermij wordt gedreven: een maatschappij), alsmede de toevoeging 'B.V.' (rechtsvorm van beide partijen). De motivering van de Kantonrechter voor zijn beslissing luidt dan ook dienvooreenkomstig ('Ster' is het kenmerkende deel van beide handelsnamen).

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat art. 5 Handelsnaamwet ook bescherming biedt tegen het gevaar dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat beide ondernemingen met elkaar gefeerd zijn. Zie HR 6 januari 1967, NJ 1969, 186 m.n. HB en vergelijk voorts Bockman, blz. 91/92 (onder 11); Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen, no. 1189; Arkenbout, par. 2.4.3, en Wichers Hoeth, blz. 244, tekst en noot 57.

2.6 De Rechtbank stelt bij haar oordeel voorop dat zij tot een ander oordeel over het onderscheidend vermogen van het woord 'Ster' komt dan de Kantonrechter en Ster Woningen. Noch de Kantonrechter, noch Ster Woningen heeft zich evenwel over het onderscheidend vermogen van het woord 'ster' uitgelaten. De Rechtbank stelt zelf voor het eerst in de procedure het onderscheidend vermogen van dat woord aan de orde.

2.7 De Rechtbank oordeelt dat het woord 'ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft. Daarbij heeft de Rechtbank kennelijk het oog op het gegeven dat het woord 'ster' een algemene aanduiding/aanprijzing is voor kwaliteit. De Rechtbank stelt

echter niet vast – en ten processe is dit ook niet gesteld of gebleken – dat het woord 'ster' een in de bouwsector veel gebruikte naam of veel gebruikt naamsbestanddeel is en dus in de onderhavige specifieke kontekst een zwak onderscheidend vermogen heeft.

Zoals in het al genoemde HR 8 mei 1987, NJ 1988, 36 m.n. LWH aan de orde was ten aanzien van het – middels inburgering door het publiek goeddeels als beschrijvend ervaren – woord 'bouwcentrum' en in HR 6 december 1985, NJ 1986, 292 ten aanzien van het woord 'sea' voor ondernemingen die een bedrijf uitoefenen in verband met de zee of met de zeevaart.

2.8 Vervolgens oordeelt de Rechtbank dat nu het woord 'ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft, (dus) in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar te duchten zijn. Uitgaande van de stelling van Ster Woningen, het oordeel van de Kantonrechter en het gegeven dat de Rechtbank niet (op begrijpelijke wijze) aan haar beslissing ten grondslag legt dat het woord 'ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft in de onderhavige kontekst, valt dit echter niet in te zien. Uitgaande van die stelling, dat oordeel en dat gegeven, bekijft het woord 'ster' immers bij het publiek als de 'eigenlijke' naam van beide ondernemingen – hoe zwak het onderscheidend vermogen van dat woord overigens in zijn algemeenheid ook moge zijn – en wordt hetgeen de handelsnamen overigens behelzen gezien als een beschrijvende toevoeging. Verwarringsgevaar is dan in beginsel gegeven, ongeacht of voor het overige wel of niet een grote gelijkenis tussen beide handelsnamen bestaat. De verwijzing naar het zwak onderscheidend vermogen van het woord 'ster' kan het oordeel van de Rechtbank dus niet dragen.

2.9 Ook overigens bevat de beschikking van de Rechtbank geen begrijpelijke weerlegging van de stelling van Ster Woningen. De Rechtbank stelt niet vast dat het woord 'ster' niet het kenmerkende bestanddeel van beide handelsnamen vormt c.q. de toevoegingen 'Woningen', 'mij' en 'B.V.' mede als kenmerkend bestanddeel zijn aan te merken c.q. aan deze toevoegingen zodanige betekenis toekomt dat gelet op het verschil daartussen bij het publiek geen verwarring van de ondernemingen van partijen is te duchten. De Rechtbank baseert zich enkel op het zwak onderscheidend vermogen van het woord 'ster' en het gegeven dat de handelsnamen voor het overige zowel visueel als auditief aanmerkelijk van elkaar verschillen. Daaruit volgt echter nog niet dat het publiek beide ondernemingen niet met elkaar zal verwarren, nu deze zich beide met de naam 'ster' tooien en bouwondernemingen zijn in het westen van de provincie Noord-Brabant.

2.10 Klaarblijkelijk heeft de Rechtbank dus miskend dat het bij verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Handelsnaamwet gaat om de vraag hoe het publiek de betrokken handelsnamen opvat en/of in verband hiermee verwarring van de betrokken ondernemingen is te duchten, en/of is zij bij de beantwoording van die vraag uitgegaan van een onjuiste opvatting omtrent de betekenis die aan het onderscheidend vermogen van een bepaald bestanddeel van een handelsnaam bij de beantwoording van die vraag toekomt: zij heeft het onderscheidend vermogen in kwestie kennelijk in zijn algemeenheid beoordeeld, in plaats van deze te beoordelen in het specifieke verband waarin het betreffende bestanddeel in beide betrokken handelsnamen voorkomt.

2.11 In elk geval motiveert de Rechtbank niet, althans onvoldoende (zie hiervoor onder 2.6 tot en met 2.9) dat het woord

'ster' niet het kenmerkende bestanddeel van beide handelsnamen vormt en daarom geen verwarring bij het publiek is te duchten. Voor zover de overweging van de Rechtbank dat beide handelsnamen zowel visueel als auditief aanmerkelijk van elkaar verschillen, moet worden betrokken op beide handelsnamen in hun geheel, is die overweging eveneens onjuist/onbegrijpelijk. In beide namen komt het woord 'ster' voor en indien dat het kenmerkende bestanddeel van beide namen is, valt niet in te zien dat beide namen (rechts relevant) aanmerkelijk van elkaar verschillen.

2.12 Het vorenstaande leidt tot het navolgende middel van cassatie.

### 3 Cassatiemiddel

Schending van het recht, in het bijzonder van art. 5 Handelsnaamwet, en/of verzuim van het vormvereiste van een toereikende motivering doordat de Rechtbank oordeelt als vermeld in de tweede alinea van rov. 3.4 van haar beschikking, zulks ten onrechte omdat, anders dan dat oordeel inhoudt, de enkele omstandigheid dat het in beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft, rechtens nog niet meebrengt dat in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet te duchten zijn, en/of omdat de Rechtbank (ook overigens) niet op (voldoende) begrijpelijke en/of rechtens toereikende wijze aangeeft waarom, anders dan door Ster Woningen ten processe gesteld, geen verwarring van de ondernemingen van partijen bij het publiek is te duchten ten gevolge van het in beide namen voorkomende woord 'ster', de plaats en de betekenis die dat woord in beide namen als geheel voor het publiek inneemt/heeft en het feit dat beide partijen ondernemen in dezelfde sector van het economisch leven en in dezelfde regio.

e Conclusie van de A.-G. mr. M.R. Mok

### 1 Korte beschrijving van de zaak

1.1 Stermij B.V., thans verweerster in cassatie, is in november 1979 opgericht en op 4 december 1979 ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Meppel. Na wijziging van haar statutaire zetel in juli 1994 van Meppel in Etten-Leur, is Stermij B.V. ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Breda.

De bedrijfsomschrijving van Stermij B.V. luidt: 'Het aannemen en uitvoeren van metselwerken en timmerwerken en voegwerkzaamheden, alles in de meest ruime zin des woords'.

1.2 Ster Woningen B.V., verzoekster van cassatie, is in oktober 1993 opgericht. Zij vestigde zich in Roosendaal en werd ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Breda. De bedrijfsomschrijving van Ster Woningen B.V. luidt: 'Het aannemen en onderaannemen en uitvoeren van werken op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, alsmede van grondwerken, koop en verkoop van onroerende zaken, etc.'.

1.3 Bij inleidend verzoekschrift heeft Ster Woningen zich, met een beroep op art. 6 van de Handelsnaamwet (Hnw.), gewend tot de kantonrechter te Zevenbergen met het verzoek in de handelsnaam van Stermij B.V. een zodanige wijziging aan te brengen, dat een volgens haar aanwezige onrechtmatigheid zou worden opgeheven.

Die onrechtmatigheid zou daarin schuilen dat Stermij sinds juli 1994 haar handelsnaam voerde in strijd met het bepaalde in art.

5.1 Hnw. Deze handelsnaam zou slechts in zo geringe mate van de door Ster Woningen gevoerde afwijken, dat, mede in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring te duchten zou zijn.

1.4 Na een tussenbeschikking d.d. 28 juni 1995 heeft de kantonrechter bij beschikking van 14 september 1995 de vordering toegewezen en Stermij op straffe van een dwangsom veroordeeld haar handelsnaam binnen één maand te wijzigen in 'Werkmij B.V.'.

1.5 Stermij is van deze beschikkingen in hoger beroep gekomen bij de rechtbank te Breda.

Bij beschikking van 8 maart 1996 heeft de rechtbank de beschikkingen van de kantonrechter vernietigd en opnieuw rechtdoende het verzoek van Ster Woningen afgewezen.

1.6 Ster Woningen heeft tegen de beschikking van de rechtbank tijdig<sup>1</sup> beroep in cassatie ingesteld. Het beroep steunt op een enkelvoudig middel, in het cassatierekest aangeduid met het cijfer 3. Het middel is in § 2 van het cassatierekest toegelicht en uitgewerkt, i.h.b. onder de nummers 2.7-2.11. Stermij heeft geen verweerschrift ingediend.

### 2 Bespreking van het middel

2.1 De rechtbank heeft (ro. 3.4.) overwogen dat het in de beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft, zodat in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Hnw. te duchten zijn.

Naar het oordeel van de rechtbank is dat laatste niet het geval, nu de beide handelsnamen zowel visueel als auditief aanmerkelijk van elkaar verschillen. Het feit dat beide ondernemingen in de bouwsector werkzaam zijn, zou daaraan niet afdoen en ook de ligging van beide bedrijven, met afzonderlijke vestigingsplaatsen, zou zodanig zijn dat gevaar voor verwarring als gevolg hiervan evenmin te vrezen is.

2.2 Het middel voert aan dat de enkele omstandigheid dat het in beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft, rechtens nog niet meebrengt dat in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil verwarringsgevaar te duchten zijn.

Zodanige verwarring zou mogelijk zijn ten gevolge van het in beide namen voorkomende woord 'Ster', de plaats en de betekenis die dat woord in beide namen als geheel voor het publiek heeft en het feit dat beide partijen ondernemen in dezelfde sector van het economisch leven en in dezelfde regio.

2.3 Art. 5 Hnw., waarom het hier gaat, verbiedt het voeren van een handelsnaam

*die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.*

<sup>1</sup> Ingevolge art. 6, lid 5, Hnw. kan binnen één maand na de dag van de verzending van het afschrift van de beslissing van de rechtbank, door degene die daarbij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, beroep in cassatie worden ingesteld. De beschikking van de rechtbank is gedateerd 8 maart 1996. Het verzoekschrift in cassatie is op 9 april 1996, de dag na Pasen, binnengekomen.

2.4 Aangenomen wordt dat het artikel primair de belangen van de oudste gebruiker beschermt, maar daarnaast ook waakt tegen misleiding van het publiek.<sup>2</sup> Het verbod van art. 5 Hnw. geldt alleen voor zover verwarring te vrezen is.<sup>3</sup>

*Het criterium van verwarringsgevaar bepaalt de beschermingsomvang van het recht op de handelsnaam op grond van de Hnw. De andere criteria die worden genoemd in art. 5 Hnw. (maar niet als limitatief bedoeld zijn) vormen hulpmiddelen om te beoordelen in hoeverre er sprake is van verwarringsgevaar.<sup>4</sup>*

2.5 Er bestaat in het geding geen meningsverschil over dat Ster Woningen de handelsnaam als eerste heeft gevocord. Weliswaar deed Stermij dat vele jaren eerder, maar in een ander deel van het land.

Zoals dikwijls in concurrentiezaken, komt het aan op de relevante markt, zoals art. 5 Hnw. ook aangeeft (aard der ondernemingen en vestigingsplaats). De kantonrechter heeft zich met de afpaling van de relevante markt bezig gehouden.<sup>5</sup> Hij spreekt van het 'gebied waarin verzoekster (Ster Woningen) sinds oktober 1994 opereert'. Daarbij heeft hij het oog op gebied in geografische zin. Zonder dat hij dit precies afbakt stelt hij buiten twijfel dat Meppel, waar Stermij oorspronkelijk gevestigd was, daartoe niet behoort. In appel heeft Stermij over dat oordeel niet geklaagd.

Evenzeer staat vast dat beide partijen op dezelfde dienstenmarkt opereren, althans, zoals de kantonrechter het in zijn tusschenbeschikking heeft uitgedrukt, 'raakvlakken met elkaar hebben'.

2.6.1 De rechter moet met alle omstandigheden, die het verwarringsgevaar in de hand werken of tegengaan rekening houden. Art. 5 Hnw. noemt een aantal omstandigheden van de eerstbedoelde aard, maar ook op andere factoren dan genoemde mag de rechter acht slaan. Het gaat derhalve in een zaak als de onderhavige om de vraag of verwarring bij het publiek valt te vrezen.<sup>6</sup>

2.6.2 De wet vereist niet dat de handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam mag bijvoorbeeld ook uit louter beschrijvende woorden bestaan. In de literatuur<sup>7</sup> is aangenomen dat de handelsnaam wel enig onderscheidend vermogen moet hebben. Daaraan mogen dan niet te strenge eisen worden gesteld, maar het onderscheidend vermogen kan wel (mede) bepalen in hoeverre de handelsnaam kan worden beschermd. De handelsnaam mag de taal niet *monopoliseren*, zodat in de handelsnaam voorkomende beschrijvende woorden ook door anderen kunnen worden gebruikt, zolang hierdoor maar geen verwarring voor het publiek ontstaat. *Doorslaggevend is dus weer het criterium van het verwarringsgevaar.<sup>8</sup>*

<sup>2</sup> S. Bockman, *De handelsnaam*, serie *Recht en Praktijk* nr. 28, 1977, p. 83.

<sup>3</sup> R.C.K. van Oerle in L. Wichers Hoerth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, onder redactie van Ch. Gielen en N. Hagemans, 1993, p. 243.

<sup>4</sup> E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en merken*, 1991, p. 31.

<sup>5</sup> Tusschenbeschikking 28 juni 1994, p. 2, 3e volle alinea.

<sup>6</sup> HR 28 maart 1963, NJ 1963, 262; zie ook c.o.m. (Bakhoven), eerste twee alinea's.

<sup>7</sup> Zie o.m.: S. Bockman, a.w., p. 22-24; T.J. Dorhout Mees, *Nederlands handels- en faillissementsrecht*, Deel II, *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, 1989, nr. 1149, p. 499 en 500; A. van Oven, *Handelsrecht. Mededingingsrecht*, 1991, p. 42 en 43; E.J. Arkenbout, a.w., p. 12-15; G. van Empel, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, 1992, p. 109; Van Oerle, a.w., p. 240 en 241.

<sup>8</sup> Zie HR 11 februari 1977, NJ 1977, 363, m.nt. L.W.H. en HR 8 mei 1987, NJ 1988, 36, m.nt. L.W.H.

2.6.3 De desbetreffende handelsnamen moeten in hun geheel met elkaar worden vergeleken. Daarbij zal echter vooral moeten worden gelet op het kenmerkende deel van de handelsnamen:

*(...) Als het kenmerkende deel van beide namen overeenstemming vertoont neemt men in het algemeen aan, dat er sprake is van een de geringe afwijking als bedoeld in artikel 5. Niet van belang zijn dan factoren als de lengte van de volledige handelsnaam of bepaalde toevoegingen aan één van beide namen. Wel kan onder omstandigheden belang worden gehecht aan het (weinig) onderscheidend karakter van de naam of een deel daarvan. (...)*

*Wat het kenmerkende deel van een handelsnaam is, hangt van de omstandigheden af. Wanneer een fantasiewoord of eigennaam deel uitmaakt van een langere handelsnaam, zal dit veelal als het hoofdbestanddeel worden beschouwd, maar niet altijd. (...)*

*De vraag wat het hoofdbestanddeel is van een handelsnaam en of er tussen twee namen (slechts) een geringe afwijking bestaat, wordt door de Hoge Raad als een feitelijke gezien, die in cassatie niet meer aan de orde kan komen.<sup>9</sup>*

2.7.1 De rechtbank heeft geoordeeld dat gevaar voor verwarring niet te vrezen is. Zij heeft zich daarbij op de volgende factoren gebaseerd:

het (gemeenschappelijke) woord 'Ster' heeft h.i. een zwak onderscheidend vermogen;

– de beide handelsnamen verschillen zowel visueel als auditief aanmerkelijk van elkaar;

– de ligging van beide bedrijven; zij hebben verschillende vestigingsplaatsen.

Aldus heeft de rechtbank een juiste maatstaf (verwarringsgevaar) aangelegd en haar oordeel bovendien gemotiveerd. Zij heeft niet gemotiveerd waarom het woord 'Ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft, maar de opvatting is m.i. niet onbegrijpelijk, terwijl motivering van motivering als regel niet kan worden verlangd.

2.7.2 De beoordeling van de vraag of gevaar voor verwarring bestaat, is overgelaten aan de feitenrechter, die daarbij een grote vrijheid heeft.<sup>10</sup>

De door het middel aangevallen overweging, inhoudend dat de omstandigheid dat het in beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft, zodat voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Hnw. te duchten zijn, is m.i. niet meer dan een uitgangspunt voor de waardering van de feiten in het onderhavige geval.

De rechtbank heeft met dat uitgangspunt, blijkens de context van ro. 3.4, tot uitdrukking willen brengen dat het gemeenschappelijk bestanddeel 'Ster' de handelsnamen zodanig domineerde, dat dit bestanddeel de ondernemingen identificeerde.

2.7.3 Al het bovenstaande neemt niet weg dat het tegenovergestelde resultaat, waartoe de kantonrechter gekomen is, ook goed verdedigbaar is. Persoonlijk voel ik daarvoor meer dan voor de opvatting van de rechtbank.

De rechtbank is hier echter de hoogste feitenrechter. Zij heeft een m.i. juiste maatstaf aangelegd. Haar feitelijk oordeel is voldoende gemotiveerd en niet onbegrijpelijk. Voor cassatie is daarom geen plaats, zodat het middel moet worden afgewezen.

### 3 Conclusie

De conclusie luidt tot verwerping van het beroep, met veroordeling van verzoekster in de kosten. Enz.

<sup>9</sup> S. Bockman, a.w., p. 88 en 89.

<sup>10</sup> S. Bockman, a.w., p. 92.

f De Hoge Raad, enz.

3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan.

(i) Stermij werd op 4 december 1979 ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Meppel en, na wijziging van haar statutaire zetel van Meppel in Etten-Leur, op 8 juli 1994 in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Breda.

(ii) De bedrijfsomschrijving van Stermij luidt: *Het aannemen en uitvoeren van metselwerken en timmerwerken en voegwerkzaamheden, alles in de meest ruime zin des woords.*

(iii) In oktober 1993 werd Ster Woningen opgericht, met als vestigingsplaats Roosendaal, en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Breda.

(iv) De bedrijfsomschrijving van Ster Woningen luidt: *Het aannemen en onderaannemen en uitvoeren van werken op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, alsmede van grondwerken, koop en verkoop van onroerende zaken, etc.*

3.2 De Kantonrechter heeft in zijn tussenbeschikking geoordeeld, kort samengevat, dat het kenmerkende deel van beide handelsnamen bestaat uit het woord ster, dat de aard van de ondernemingen niet zozeer verschilt dat geen verwarringsgevaar is te duchten, dat ook de consumenten voor wie de door partijen te vervaardigen objecten bestemd zijn of voor wie de diensten worden verricht als publiek in de zin van art. 5 Handelsnaamwet moeten worden gezien, en dat voor een normaal oplettend en onderscheidend publiek verwarring tussen partijen is te duchten door de handelsnamen die zij gebruiken. Bij zijn eindbeschikking heeft de Kantonrechter Stermij veroordeeld om haar handelsnaam te wijzigen in 'Werkmij BV'.

3.3 De Rechtbank heeft anders geoordeeld. Zij heeft in rov. 3.4 vooropgesteld dat het geschil allereerst is gericht op de vraag of de handelsnamen 'Stermij B.V.' en 'Ster Woningen B.V.' in zo geringe mate van elkaar afwijken, dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is, en vervolgens geoordeeld:

– Het in de beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' heeft een zwak onderscheidend vermogen, zodat in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet te duchten zijn.

– Dit laatste is niet het geval, nu de beide handelsnamen zowel visueel als auditief aanmerkelijk van elkaar verschillen.

– Het feit dat beide ondernemingen in de bouwsector bedrijvig zijn, doet hieraan niet af. De ligging van beide bedrijven, met afzonderlijke vestigingsplaatsen, is zodanig dat gevaar voor verwarring als gevolg hiervan evenmin te vrezen is.

Tegen deze oordelen richt zich het middel.

3.4 Het middel is tevergeefs voorgesteld. De Rechtbank heeft de juiste maatstaf aangelegd door te onderzoeken of de handelsnamen in zo geringe mate van elkaar afwijken dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is. Dit onderzoek heeft haar geleid tot de slotsom dat zodanige verwarring in dit geval niet te vrezen is.

De Rechtbank heeft geoordeeld dat het in beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' op zichzelf een zwak onderscheidendvermogen heeft. Hiervan uitgaande heeft zij vervolgens onderzocht of de beide handelsnamen, in hun geheel beschouwd, toch een zo grote gelijkenis vertonen dat het bedoelde gevaar te duchten is. Op grond van de visuele en auditieve ver-

schillen tussen de beide namen heeft zij geoordeeld dat dit niet het geval is.

Dit oordeel en de overige hiervoor in 3.3 weergegeven oordelen geven niet blijk van een verkeerde rechtsopvatting en kunnen, daar zij berusten op waarderingen van feitelijke aard in cassatie niet verder op juistheid worden getoetst. Zij zijn niet onbegrijpelijk noch onvoldoende gemotiveerd.

#### 4 Beslissing

De Hoge Raad:  
verwerpt het beroep;

veroordeelt Ster Woningen in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stermij begroot op nihil. Enz.

#### Noot

*Niet beschrijvend, doch niettemin zwak handelsnaam-onderdeel*

1 Alle hogeschool-cassatieklachten ten spijt, laat de Hoge Raad het oordeel van de feitenrechter in stand. Aan de hand van art. 5 Hnw. was door de Rechtbank geen verwarringsgevaar aangenomen.

2 Het oordeel van de HR in r.o. 4 is kort en summier gemotiveerd, maar het is daarmee nog niet onbelangrijk. In het totaal van de handelsnamen Ster Woningen en Stermij, zijn de elementen 'Woningen' en 'mij.' natuurlijk uiterst beschrijvend voor ondernemingen, beide actief in de woningbouw. 'Ster' lijkt er dan even bovenuit te klimmen. In zoverre zijn de cassatieklachten (en de veroordelende beschikking van de kantonrechter) niet geheel onbegrijpelijk.

3 Van belang is nu dat de Rechtbank oordeelde en volgens de Hoge Raad *mocht* oordelen ('niet blijk gevens van een verkeerde rechtsopvatting') dat een handelsnaam-element als 'Ster' ook maar een zwak onderscheidend vermogen heeft. Hoewel het niets beschrijvends heeft wat woningbouw betreft, ging het volgens de Rechtbank blijkbaar om een afgesloten, veel gebruikte term (in de orde van Extra, plus, Super, Euro-, '2000', Express (vgl. HR 31 mei 1996, BIE 1997, p. 222, NJ 1997, 302 m.nt. DWPV (Shoe Express/Schoen Express), enz. In Duitsland spreekt men bij dit soort tekens over 'Freizeichen'. De Rechtbank in Breda wilde voor de afgeslotenheid/-zwakte van zo'n kreet ook niet de ogen sluiten, en hoefde dat volgens de Hoge Raad ook niet te doen. Dat is het leerzame van deze – door een misverstand erg laat gepubliceerde – handelsnaam-beschikking.

Een *voorbijgaan* door feitenrechter aan een gemotiveerd beroep op de zwakte van zo'n teken-onderdeel lijkt in een *omgekeerd* geval tot cassatie en verwijzing te kunnen leiden.

D.W.F.V.