

kort geding], procureur Mr E. W. J. van Breukelen, advocaat Jhr Mr A. F. de Savornin Lohman te Brussel, tegen

Jozef Emille Geilen te Nieuwstadt, gedaagde [in kort geding], procureur Mr A. H. S. M. Lückers-Bergmans.

In rechte:

Overwegende, dat als door eiseres bij dagvaarding gesteld en door gedaagde erkend ten processe als vaststaande kan worden aangenomen,

dat eiseres krachtens te haren name verricht Beneluxdepot nr 078161 d.d. 12 november 1971 uitsluitende rechten heeft tot gebruik van het woordmerk GM, zulks onder meer voor de waren automobielen en auto-onderdelen;

dat eiseres in Nederland heeft een organisatie van erkende dealers-wederverkopers van door eiseres in Nederland in het verkeer gebrachte automobielen en auto-onderdelen;

dat eiseres aan haar dealers toestaat — onder meer — om op basis van exclusiviteit haar merken, waaronder het hiervoor vermelde GM-merk, in de uitoefening van hun bedrijf, voorzover betrekking hebbend op van eiseres afkomstige producten, te gebruiken, zo onder meer door aanbrenging in advertenties, brochures, offertes, facturen, briefpapier, folders, en op de zogenaamde dealer signs, voorkomende op en in de bedrijfsgebouwen;

O., dat eiseres in verband met het vorenstaande en voorts stellende dat gedaagde inbreuk op voormeld merk pleegt als bij dagvaarding, waarnaar te dezen wordt verwezen, nader omschreven, alsmede dat zij belang heeft bij een voorziening bij voorraad, primair vordert dat Wij gedaagde zullen verbieden op straffe van een dwangsom het woordmerk GM van eiseres of enig hiermede overeenstemmend teken te gebruiken, een en ander in voege als in het petitum der dagvaarding omschreven;

O., dat gedaagde ten processe niet langer heeft ontkend inbreuk op eiseresses merk te hebben gemaakt door het aanbrengen van een reclamebord, vermeldende de letters GM, op zijn bij dagvaarding omschreven bedrijfspand aan de Langs de Hey no 16 te Sittard, zij het dat hij daaraan heeft toegevoegd dat hij niet opzettelijk heeft gehandeld en hij met de letters GM slechts de woorden "Geilen Motoren" heeft willen aanduiden;

O., dat ten processe gebleken is dat gedaagde voormeld, inmiddels door hem verkocht bedrijfspand sedert 15 maart 1979 niet meer exploiteert en zijn bedrijf verplaatst heeft naar elders te Sittard waar de letters GM niet meer bezigd worden, in welk verband gedaagde heeft aangevoerd dat nieuwe merkinbreuk niet gevreesd behoeft te worden;

O., dat echter eiseres onweersproken heeft gesteld dat gedaagde, hoewel hij zijdens eiseres achterenvolgens bij brieven van 18 februari 1978, 22 januari 1979 en 6 maart 1979 op de onderhavige merkinbreuk attent was gemaakt, terwijl in de twee laatstgenoemde brieven tevens rechtsmaatregelen in het vooruitzicht waren gesteld, en hij voorts aan een vertegenwoordiger van eiseres had toegezegd, het onderhavige reclamebord uiterlijk 1 maart 1979 te zullen verwijderen, tot deze verwijdering eerst is overgegaan nadat hem de dit geding inleidende dagvaarding was betekend, onder welke omstandigheden eiseres zich naar Ons oordeel terecht op het standpunt stelt belang bij veroordeling van gedaagde te hebben;

O., dat Wij derhalve de primaire vordering zullen toewijzen met bepaling van de dwangsom op de door eiseres ten processe verminderde bedragen als in het dictum vermeld;

Rechtdoende in kort geding: "In naam der Koningin".

Verbieden gedaagde het woordmerk GM van eiseres of enig hiermee overeenstemmend teken te gebruiken door aanbrenging op reclameborden danwel op/in advertenties, folders of andere van zijn bedrijf uitgaande geschriften of mededelingen;

Veroordelen gedaagde tot betaling aan eiseres van een direct opeisbare dwangsom groot f 5.000,— voor iedere overtreding van voormeld verbod respectievelijk f 500,— voor iedere dag dat een overtreding voortduurt;

Verklaren dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad;

Veroordelen gedaagde in de kosten van het geding, deze aan zijde van eiseres begroot op f 591,75. Enz.

Nr 43. Hoge Raad der Nederlanden, 26 juni 1981 (NJ 1981, 514, L. W.H.).

President: Mr C. W. Dubbink;
Raadsheren: Mrs H. Drion, W. L. Haardt,
S. K. Martens en G. de Groot.

Art. 5 Handelsnaamwet.

Rechtbank en Hof: "Heipalenhandel" vormt geen onderdeel van eiseresses handelsnaam.

Hoge Raad: *Het gebruik dat eiseres op van haar uitgaande enveloppen en visitekaartjes maakt van de woorden "Heipalenhandel G. IJskes & Zonen" kan niet worden aangemerkt als het voeren van de handelsnaam "Heipalenhandel G. IJskes & Zonen", nu (Rechtbank en) Hof feitelijk hebben uitgemaakt dat eiseres zich niet onder die naam bij het publiek aandient, daar zij op de van haar uitgaande enveloppen en visitekaartjes het woord "Heipalenhandel" slechts bezigt als een aanduiding van de aard van haar onderneming.*

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G. IJskes en Zonen B.V. te Zaandam, gemeente Zaanstad, eiseres, advocaat Jhr Mr J. L. R. A. Huydecoper te 's-Gravenhage,

tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Palen Jan IJskes B.V. te Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad, verweerster, advocaat Mr T. Schaper te 's-Gravenhage.

a) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr J. K. Franx.

1. Inzet van deze procedure is de vraag of thans verweerster in cassatie (Palen Jan IJskes) inbreuk maakt op de handelsnaam van thans eiseres tot cassatie (G. IJskes en Zonen). Rechtbank en hof hebben beide die vraag in ontkennende zin beantwoord, het hof na bij tussenarrest d.d. 9 mei 1979 aan G. IJskes en Zonen een bewijsopdracht te hebben gegeven. Zodoende had de door laatstgenoemde ingestelde verbodsactie bij rechtbank noch hof succes. De rechtbank deed haar beslissing steunen op het oordeel, dat de door eiseres gevoerde handelsnaam "G. IJskes & Zonen B.V." luidt, zonder het woord "Heipalenhandel" erbij, en voorts op het oordeel dat de handelsnaam van de wederpartij "Palen Jan IJskes B.V.", daarvan voldoende afwijkt om verwarring bij het publiek te vermijden. De in hoger beroep tegen die beide oordelen aangevoerde grieven van G. IJskes en Zonen zijn door het hof verworpen.

Het cassatiemiddel bevat drie — in sonderdelen uiteenvallende — onderdelen (1, 2 en 3), waarvan de onderdelen 1 en 2 zich richten tegen 's hofs tussenarrest en onderdeel 3 het eindarrest van 11 juni 1980 bestrijdt.

2. *Onderdeel 1* stelt de vraag aan de orde of het woord "Heipalenhandel", zoals eiseres tot cassatie betoogt, deel uitmaakt van haar handelsnaam (sonderdelen a—d), althans mede een rol speelt bij de beantwoording van de vraag of verweerster inbreuk maakt op de handelsnaam van eiseres (sonderdeel e).

3. Sedert 1954 verstaat de Handelsnaamwet, blijkens

art. 1, onder handelsnaam "de naam waaronder een onderneming wordt gedreven". De wet bedient zich ook wel van de term "voeren" van een handelsnaam, bijv. in art. 5, om de toepasselijkheid waarvan het in dit geding gaat. Hoe voert men een handelsnaam? "Beslissend is dat de naam is gebruikt als aanduiding van de onderneming en dat kan gebeuren op briefpapier, facturen, verpakking, in reclame of als aanduiding op het gebouw. . . .", schrijft S. Boekman, "De handelsnaam" (2e druk, 1977), p. 25. In dezelfde zin: Van Nieuwenhoven Helbach, "Industriële eigendom en mededingingsrecht" (1974) nr 582 p. 208; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, "Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom" (5e druk, 1976), p. 170. Niet elk gebruik van een handelsnaam behoeft het "voeren" van die naam op te leveren: HR 6 januari 1967, *NJ* 1969, 186 (H.B.) inzake onderdeel a van het eerste middel, benevens het in de annotatie onder 3 gestelde en de aldaar vermelde rechtspraak en literatuur. Wat nu het woord "Heipalendhandel" betreft, eiseres tot cassatie moet twee hindernissen nemen om zich op de bescherming van art. 5 te kunnen beroepen: (a) bedoeld woord moet deel uitmaken van haar handelsnaam, en (b) dat woord moet deel uitmaken van eiseresses handelsnaam zoals zij die "voert" in de zin der wet. De door het hof onderschreven beslissing van de rechtbank op dit punt houdt in dat eiseres het woord "Heipalendhandel" niet in haar handelsnaam "voert": eiseres heeft hindernis (b) niet kunnen nemen. Aldus doet in de gedachtengang van rechtbank en hof, niet ter zake het onder (a) vermelde aspect, nl. of het litigieuze woord deel uitmaakt van eiseresses handelsnaam in een of meer bepaalde, niet het wettelijk begrip "voeren" opleverende vormen van gebruik die eiseres van dat woord maakt.

Het "voeren" van een handelsnaam kan op zeer verschillende wijzen geschieden. De rechter moet beoordelen of de omstandigheden waaronder het gebruik van de handelsnaam plaats vindt, grond geven om aan te nemen dat er sprake is van het voeren van een handelsnaam recht gevende op de bescherming die art. 5 Handelsnaamwet verleent (HR 25 januari 1962, *NJ* 1962, 340).

Een en ander duidt erop, dat de concrete omstandigheden van het geval een grote rol spelen en dat daarom de rechter die over de feiten oordeelt ten deze een zekere vrijheid heeft, zodat zijn beslissing in cassatie slechts aan een randtoetsing kan worden onderworpen. Meermalen heeft Uw Raad uitgemaakt dat de *judex facti* heeft kunnen oordelen, zonder blijk te geven van een onjuiste opvatting van het begrip "voeren van een handelsnaam" in art. 5 Handelsnaamwet, dat partij X de handelsnaam (niet) heeft gevoerd: HR 6 september 1962, *NJ* 1962, 360; HR 6 januari 1967, *NJ* 1969, 186, alsmede enige oudere arresten, vermeld door Hijmans v.d. Bergh in zijn annotatie onder laatstgenoemd arrest, sub 3.

Hierbij zij aangetekend dat de statutaire naam bij een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in elk geval handelsnaam is (in verband met de artt. 75 en 186 Boek 2 BW), zij het dat daarnaast ook andere handelsnamen kunnen worden gevoerd (HR 26 februari 1943, *NJ* 1943, 259; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth p. 170-171). Voor het "voeren" is de inschrijving in het handelsregister niet essentieel en niet beslissend (Boekman p. 26; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth p. 171). Een onderneming kan, ook als het geen n.v. of b.v. is, meerdere handelsnamen voeren: HR 25 januari 1962, *NJ* 1962, 340, eerder genoemd; Van Nieuwenhoven Helbach p. 208-209; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth p. 170; Boekman p. 26-27.

4. In haar desbetreffende rechtsoverwegingen, waarmee het hof zich heeft verenigd, heeft de rechtbank onderzocht "welke handelsnaam eiseres daadwerkelijk

voert" (p. 4, 1e zin, grosse tussenarrest). Daartoe gaat de rechtbank na welke betekenis toekomt aan het feit dat eiseres het woord "Heipalendhandel" heeft laten drukken op de door haar gebruikte enveloppen en visitekaartjes. Daarbij neemt de rechtbank tevens in aanmerking welk lettertype is gebruikt. Voorts hecht de rechtbank belang aan de inschrijving in het handelsregister: eiseres heeft geen andere dan haar statutaire naam — die het woord "Heipalendhandel" niet bevat — doen inschrijven, hoewel het inschrijvingsformulier haar de gelegenheid had geboden dat woord ook te doen opnemen in de inschrijving. Op al deze gronden is de rechtbank — en is het hof — van oordeel dat de door eiseres gevoerde handelsnaam gelijk is aan haar statutaire naam en het woord "Heipalendhandel" niet bevat, nu dit woord — zoals ik de motivering van de rechtbank meen te mogen verstaan — *slechts* wordt gebruikt als een aanduiding van *de aard* van de onderneming en niet ter aanduiding van de onderneming zelf.

5. Het komt mij voor dat rechtbank en hof aldus gebleven zijn binnen de voor de feitenrechter beschikbare ruimte en een beslissing van feitelijke aard hebben gegeven die geen andere of nadere motivering behoefde, zonder daarbij blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting. De rechtbank heeft m.i. niet de *mogelijkheid* miskend dat een woord, dat deel uitmaakt van een door een onderneming gevoerde handelsnaam, slechts de aard van de onderneming aanduidt en aldus een beschrijvend karakter heeft (zie Van Nieuwenhoven Helbach p. 207-208, wijzend op het verschil met een merk, en Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth p. 171); naar mijn mening heeft de rechtbank beslist dat zulks zich ten deze niet voordoet en dat eiseres het woord "Heipalendhandel" wel voert ter aanduiding van *de aard* van haar onderneming maar niet ter aanduiding van die onderneming zelf. Het is het "voeren" van het woord "Heipalendhandel" als mogelijk bestanddeel van eiseresses handelsnaam waaraan het in het onderhavige geval volgens rechtbank en hof ontbrak. Het pleidooi van de geachte raadsman voor eiseres gaat hieraan voorbij voorzover daarin is betoogd dat de door mij in nr 3 sub (a) bedoelde hindernis is genomen, d.w.z. dat het woord "Heipalendhandel" wel deel uitmaakt van eiseresses handelsnaam. Wat daarvan zij, volgens rechtbank en hof "voert" eiseres dat woord niet in haar handelsnaam: het in nr 3 sub (b) omschreven criterium is eiseres tot struikelblok geworden. Voor zover het onderdeel berust op de stelling dat iedere aanduiding van de aard van een onderneming, gebruikt in verband met de handelsnaam, reeds op die grond deel uitmaakt van de handelsnaam zoals die wordt "gevoerd", vindt het m.i. geen steun in de wet. Een woord dat de aard van de onderneming aanduidt, kan deel uitmaken van de gevoerde handelsnaam, maar dat behoeft niet altijd het geval te zijn. Of het zo is, staat ter vrije beoordeling van de *judex facti* die daarbij ook andere ten processe gebleken feiten en omstandigheden in de afweging zal betrekken. Hierop lopen de *subonderdelen 1c en 1d* vast.

6. Wat nu de verdere klachten van *onderdeel 1* betreft, *subonderdeel 1a* berust op de stelling dat de vermelding van het woord "Heipalendhandel" in verband met de statutaire naam van eiseres op haar enveloppen en visitekaartjes in beginsel een vorm van (mede-)voeren van dat woord in haar handelsnaam oplevert. Deze stelling meen ik in het voorafgaande reeds te hebben ontzenuwd. Welke betekenis aan de hier bedoelde vermelding toekomt, staat ter beoordeling van de feitenrechter. Zo min als de enkele inschrijving in het handelsregister is de opmaak en de inrichting van teksten op enveloppen en visitekaartjes — sec beslissend voor de vraag welke handelsnaam de onderneming voert, ook niet waar het betreft aanduidingen van de aard van de onderneming.

Voor zover *subonderdeel 1b*, zoals ten pleidooie

toegelicht, wil betogen dat het mogelijk is dat eiseres meer dan één handelsnaam voert — nl. naast (a) haar statutaire naam bovendien (b) de handelsnaam “Heipalhandel G. IJskes en Zonen (B.V.)” — gaat het langs het aangevallen arrest heen, nu immers rechtbank en hof het tegendeel niet hebben uitgemaakt. De feitenrechtters hebben niet het “of-of-”standpunt — “(a), *dus* niet (b)” — ingenomen, maar beslist dat (a) wel en (b) niet de handelsnaam is die eiseres voert: “niet (b) maar (a)”. Dat het voeren van meer dan één handelsnaam rechtens mogelijk is, heb ik reeds in het voorafgaande (onder nr 3) opgemerkt. De stelling dat eiseres twee handelsnamen cumulatief voert, heb ik overigens in de stukken van het geding in eerste aanleg en appèl niet aangetroffen, wel de stelling dat haar handelsnaam luidt: “Heipalhandel G. IJskes en Zonen B.V.” en *subsidiar*, nl. indien rechtens niet komt vast te staan dat het woord “Heipalhandel” deel uitmaakt van de gevoerde handelsnaam: “G. IJskes en Zonen B.V.” (memorie van grieven, p. 1–2). Het beroep op *cumulatie* (van twee handelsnamen) dat eiseres thans doet, lijkt een ontoelaatbaar novum in cassatie te zijn.

Het komt mij voor dat *subonderdeel 1b* voor het overige afstuit op het vorenbetoonde. Een motiveringsgebrek vermag ik in het aangevallen arrest niet te onderkennen.

Subonderdeel 1e betoogt een rol toe te kennen aan het woord “Heipalhandel” ook voor het geval dat woord moet worden geacht geen deel uit te maken van de door eiseres gevoerde handelsnaam. Rechtbank en hof hadden, aldus de onderhavige klacht, in aanmerking moeten nemen dat dat op enveloppen en visitekaartjes van eiseres gedrukte woord de kans op verwarring, als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet, kan hebben vergroot.

Eenzijds moet m.i. worden bedacht, dat het litigieuze woord “Heipalhandel” *zelf*, als niet behorend tot eiseresses handelsnaam, niet de bescherming van art. 5 meergenoemd geniet. Anderzijds heeft het hof bij de beantwoording van de verwarringsvraag wel rekening gehouden met het feit dat het in aanmerking komende publiek eiseres tot cassatie beschouwt als een heipalhandelaar. Het hof overweegt immers in zijn tussenarrest (p. 7 *grosse*): “Aannemelijk is dat het publiek met name zal letten op de familienaam IJskes, eventueel met de voornaam Jan, en dat het woord “palen” zal worden verstaan als een aanduiding voor heipalen, het artikel dat door beide partijen in het bijzonder wordt verhandeld”. In zijn eindarrest overweegt het hof (*grosse* p. 2): “Uit de afgelegde getuigenverklaringen valt af te leiden, dat afnemers van houten heipalen, of zij nu werkzaam zijn in de utiliteitsbouw dan wel in de grond-, weg- en waterbouw, bij beide partijen terecht kunnen voor het verkrijgen van de benodigde palen. Dit — door de rechtbank niet in haar oordeel betrokken — punt dient derhalve bij de te nemen beslissing mede in aanmerking te worden genomen”. Klaarblijkelijk heeft het hof hiernaast — bij de beantwoording van de verwarringsvraag — geen zelfstandige betekenis gehecht aan het feit dat de aanduiding “Heipalhandel” is gedrukt op van eiseres uitgaande enveloppen en visitekaartjes. Zulks stond het hof, als rechter die over de feiten oordeelt, vrij, en is niet onbegrijpelijk. Ik moge in dit verband opmerken dat de vraag of er in concreto gevaar voor verwarring, zoals bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet, was, nauw is verweven met feitelijke elementen en een afweging vergt die in cassatie niet of slechts in beperkte mate kan worden getoetst (zie HR 24 september 1976, *NJ* 1978, 431 m.n. B.W., *B.J.E.* 1977 nr 72; Veegens in de losbl. “Burgerlijke rechtsvordering” I, aant. 10 op art. 99 R.O., p. 871, in noot 2 verwijzend naar HR 23 november 1951, *NJ* 1952, 757, en HR 18 april 1940, *NJ* 1941, 130 m.n. E.M.M.).

7. Mitsdien kan *onderdeel 1*, naar het mij voorkomt, in geen van zijn klachten tot cassatie leiden.

8. *Onderdeel 2* berust op de stelling dat het hof ten onrechte uitsluitend de potentiële klanten (afnemers) van eiseres heeft gerekend tot het in aanmerking komende publiek, bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet.

HR 23 november 1951, *NJ* 1952, 757, oordeelde dat onder “publiek” (art. 5 Handelsnaamwet) verstaan moeten worden alle personen, die op enigerlei wijze met de zaken van partijen in aanraking komen of kunnen komen, dus niet alleen afnemers, maar ook leveranciers en aspirant-werknemers. HR 24 december 1976, *NJ* 1978, 431 (B.W.) beslist dat de stelling, dat onder “het publiek” niet personen moeten worden begrepen die — zoals leveranciers — niet behoren tot de categorie waarop de onderneming zich meer in het bijzonder richt, niet juist is, in het bijzonder niet wanneer beide ondernemingen zich richten tot een zelfde soort publiek; er moet tevens acht geslagen worden op het normaal oplettend publiek dat niet tot de categorie behoort waarop de ondernemingen zich in het bijzonder richten, zoals bijv. leveranciers. Het “publiek” van art. 5 Handelsnaamwet omvat dan ook meer dan de (potentiële) afnemers van de onderneming. Zie in deze zin reeds HR 6 oktober 1949, *NJ* 1949, 636: aspirant-werknemers. In zoverre is het juridische uitgangspunt van onderdeel 2 juist.

Ik meen echter dat het onderdeel *feitelijke* grondslag mist, en wel omdat het zich richt tegen een beslissing, die het hof niet heeft gegeven. Het hof heeft immers niet *uitsluitend* de (potentiële) afnemers van eiseres tot “het publiek” in meerbedoelde zin gerekend. In het tussenarrest wordt overwogen: “Anderzijds hecht het Hof geringe betekenis aan een vergissing van een leverancier van auto-onderdelen als door appellante gesignaleerd. Mede in aanmerking genomen dat IJskes kennelijk een in de Zaanstreek vaker voorkomende familienaam is, waaronder in de bouwwereld wordt gehandeld, is bij de beoordeling van het gevaar van verwarring doorslaggevend of die verwarring op zal treden bij potentiële klanten”.

Hieruit blijkt dat het hof niet uitsluitend heeft gelet op “potentiële klanten” van partijen, maar ook op anderen, bijv. leveranciers van artikelen in een andere branche. Het hof heeft zich in de hier geciteerde rechtsoverwegingen begeven in een afweging waarvan het resultaat is (samengevat): “geringe betekenis” tegenover “doorslaggevend”, welke laatste term niet hetzelfde is als: “van exclusieve betekenis” gelijk eiseres onderstelt. Blijkens het vervolg van het tussenarrest heeft het hof het debat van partijen over de onderhavige kwestie aldus opgevat, dat dat zich toespitste op de vragen of de ondernemingen van partijen zich mede tot hetzelfde publiek richten, of deze ondernemingen zich mede met dezelfde soort activiteiten bezighouden en of bij gezamenlijke klanten inderdaad verwarring is opgetreden. Deze lezing van het processuele debat berust op uitleg van de gedingstukken en is daarom feitelijk van aard, en in het licht van de wederzijdse stellingen niet onbegrijpelijk. Het tussenarrest liet eiseres toe tot het bewijs van haar stellingen over de onderhavige geschilpunten. In het eindarrest kon het hof zich aldus beperken tot de vraag of het bewijs — betreffende verwarring bij potentiële klanten — was geleverd. Het eindarrest brengt tot uiting dat die (potentiële klanten) “thuis zijn in de bouwwereld” en dat van hen “enige selectiviteit bij het leggen van contacten kan worden verwacht”. Ook hier geldt m.i. dat het hof niet is *uitgegaan* van een te beperkt en derhalve onjuist (en door Uw Raad bij voornoemde arresten verworpen) begrip “publiek”, maar zich heeft laten leiden door de restricties die door het debat van partijen en het aangevoerde getuigenbewijs zelf waren geïndiceerd.

Op grond van het vorenstaande zullen de *subonderdelen 2a en 2b* niet tot cassatie kunnen leiden. Hetzelfde

geldt voor *subonderdeel 2c*, dat tevens aan de orde stelt 's hofs eerder geciteerde overweging dat IJskes een in de Zaanstreek vaker voorkomende familienaam is, waaronder in de bouwwereld wordt gehandeld. Hiermee heeft het hof m.i. tot uiting willen brengen dat "de bouwwereld" — waarvan de "potentiële klanten" van partijen deel uitmaken — ervan op de hoogte is dat IJskes een in de Zaanstreek vaker voorkomende familienaam is waaronder in de bouwwereld wordt gehandeld. Als ik mij niet vergis bedoelt het hof met de woorden "Mede in aanmerking genomen" dat die omstandigheid bij de beoordeling van het gevaar van verwarring mede in aanmerking moet worden genomen. Hierop stuit het tweede gedeelte van *subonderdeel 2c* af.

Subonderdeel 2d is ten pleidooie ingetrokken.

9. *Subonderdeel 3a* bevat de klacht dat het hof in het eindarrest ten onrechte als criterium heeft aangelegd of is gebleken van verwarring tussen de ondernemingen van partijen. Ter ondersteuning van deze klacht wordt aangevoerd, dat het verwarringsgevaar niet behoorde tot het bewijsthema, dat geheel andere feiten bevatte, nl. "(1) dat de ondernemingen van partijen zich mede tot hetzelfde publiek richten en (2) dat deze ondernemingen zich mede met dezelfde soort activiteiten bezighouden" — waarbij de aanduidingen (1) en (2) van mijn hand zijn.

Het komt mij voor dat de onderhavige klacht reeds afstuit op HR 5 mei 1961, *NJ* 1961, 409, waaruit immers is af te leiden dat het de feitenrechter vrij staat gewicht te hechten aan getuigenverklaringen inzake niet tot het probandum behorende feiten. Aldus ook Van den Dungen in de losbladige "Burgerlijke Rechtsvordering", aant. 15 op art. 199, verwijzende naar HR 5 april 1963, *NJ* 1963, 481, waarin werd overwogen dat een procespartij bewijs van haar stellingen kan leveren zonder dat haar dit is opgedragen.

Voor het geval Uw Raad anders mocht oordelen, diene het volgende (nr 10).

10. Feitelijk juist is het uitgangspunt van deze klacht, dat in het probandum niet met zoveel woorden van verwarring(sgevaar) wordt gesproken. Het hof heeft in zijn eindarrest echter kennelijk het probandum wel aldus gelezen, dat ook het opgetreden zijn van verwarring door eiseres bewezen diende te worden. In beginsel staat het aan het hof, als feitenrechter, vrij om zelf zijn tussenarrest uit te leggen. In cassatie moet zodanige uitlegging worden geëerbiedigd (L. van Praag, *Themis* 1925 p. 214—215; vgl. H. E. Ras, "Het tussenvonnis" (diss. 1966) p. 165, in dezelfde zin t.a.v. de beantwoording in het eindvonnis van de vraag of het tussenvonnis bindende beslissingen bevat), tenzij zij onverenigbaar zou zijn met de beoordelingen van het probandum of anderszins onbegrijpelijk. Noch het een noch het ander is hier het geval, nu de onderhavige procedure draait om de vraag of er bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is in de zin van art. 5 Handelsnaamwet, en de motivering van het tussenarrest duidelijk maakt dat die verwarring een geschilpunt tussen partijen vormde en door eiseres behoorde te worden bewezen. Wat die motivering betreft moge ik volstaan met een verwijzing naar de reeds door mij geciteerde alinea ("Anderzijds hecht het Hof of die verwarring op zal treden bij potentiële klanten.") en bij de drie daarop volgende, laatste alinea's van de rechtsoverwegingen, waarin telkens de verwarring als processueel geschilpunt ten tonele wordt gevoerd. De beide door het hof met zoveel woorden te bewijzen opgedragen feiten (1) en (2) hangen ten nauwste samen met de verwarringskwestie; uit het vaststaan van die feiten kan onder omstandigheden worden geconcludeerd tot het optreden van (gevaar van) verwarring. Uit het bestreden eindarrest leid ik echter af dat het hof wel de feiten (1) en (2) maar niet het verwarringsgevaar bewezen heeft geacht. Ook dit oordeel is feitelijk van aard en niet onbegrijpelijk.

Naar mijn mening was voor beide partijen uit het interlocutoir arrest voldoende duidelijk dat ook het verwarringsgevaar door eiseres diende te worden bewezen. In haar conclusie na enquête, p. 5 nr 10, gaat eiseres op dit punt in. Zij betoogt dat ". . . . mede gelet op de overeenstemming tussen beide namen er gevaar voor verwarring is nu beide partijen zich mede met dezelfde activiteiten bezighouden en zich mede op hetzelfde publiek richten". Met andere woorden: eiseres gaat uit van het standpunt dat het verwarringsgevaar reeds voortvloeit uit de feiten (1) en (2) en uit de overeenstemming tussen de namen van partijen. Aldus geeft eiseres er blijk van zich te realiseren dat ook het verwarringsgevaar door haar diende te worden bewezen. Eiseres bespreekt ter aangehaalde plaatse nog wel de getuigenverklaringen, voor zover inhoudende dat er voor hen geen verwarring(sgevaar) is opgetreden. Van die verklaringen zegt eiseres niet dat ze een buiten het probandum vallend punt betreffen en daarom buiten beschouwing behoren te blijven. Eiseres voert slechts aan dat die verklaringen niet wegnemen dat "honderden" anderen, die partijen niet of niet goed kennen, wel in verwarring (kunnen) worden gebracht — nl. reeds, als gezegd, door de meervermelde feiten (1) en (2) en de overeenstemmende handelsnamen van partijen. Dit laatste, rechtstreekse verband (tussen feiten (1) en (2) en de overeenstemmende handelsnamen enerzijds en het te bewijzen verwarringsgevaar anderzijds) heeft het hof verworpen. Hierin ligt de door eiseres gemaakte taxatiefout: zij heeft het kennelijk *niet nodig* gevonden om uit de door haar bedoelde "honderden" er een of enkele als getuige voor te brengen om het verwarringsgevaar te bewijzen; in de — door 's hofs eindarrest verworpen — visie van eiseres was daartoe voldoende de feiten (1) en (2) te bewijzen. Het subonderdeel 3a getuigt van een gewijzigde zienswijze: betoogd wordt nu dat de vraag of er verwarring tussen de ondernemingen van partijen bestond, "een geheel andere vraag" is dan de door eiseres te bewijzen kwesties (1) en (2). Aldus loopt het subonderdeel een eind weegs met het hof mee ("verwarringsgevaar vloeit nog niet zonder meer voort uit de feiten (1) en (2)"), echter met miskenning van de klaarblijkelijke (en ook voor eiseres kenbare) bedoeling van het hof om ook dat verwarringsgevaar onder het probandum te brengen. De poging van het subonderdeel, na de in appèl niet benutte kans op bewijsoverlevering thans een herkansing te verkrijgen, kan echter, dunkt me, niet slagen.

Een en ander zo zijnde mist ook *subonderdeel 3a* doel.

11. *Subonderdeel 3b* is ten pleidooie ingetrokken.

12. Geen van de klachten van het middel gegrond bevindende concludeer ik tot verwerping van het beroep, met verwijzing van eiseres tot cassatie in de op de voorziening gevallen kosten. Enz.

b) De Hoge Raad enz.

Gehoord partijen;

Gehoord de Advocaat-Generaal Franx in zijn conclusie strekkende tot verwerping van het beroep;

Gezien de bestreden arresten en de stukken van het geding waaruit, voor zover thans nog van belang, het volgende blijkt:

Bij exploit van dagvaarding van 15 augustus 1977 heeft eiseres tot cassatie — hierna te noemen eiseres of appellante — verweerster in cassatie — hierna te noemen verweerster, gedaagde of geïntimeerde — op verkorte termijn doen dagvaarden voor de *Arrondissementsrechtbank te Haarlem*. Zij vorderde dat verweerster op straffe van een dwangsom zou worden verboden de handelsnaam Palen Jan IJskes te gebruiken.

Nadat verweerster deze vordering had bestreden heeft de *Rechtbank* deze ontzegt bij *vonnis van 21 februari 1978*, zulks op gronden die voldoende

blijken uit die van 's Hofs tussenarrest.

Eiseres is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het *Gerechtshof te Amsterdam* dat, nadat verweerster de aangevoerde grieven had bestreden, bij *tussenarrest van 9 mei 1979* eiseres heeft toegelaten te bewijzen dat de ondernemingen van partijen doch (zich *Red.*) mede tot hetzelfde publiek richtten en dat deze ondernemingen zich mede met dezelfde soort activiteiten bezighouden. Deze bewijsopdracht heeft het Hof doen steunen op de volgende overwegingen:

"1. De eerste drie grieven van appellante luiden als volgt:

Grief I:

Ten onrechte heeft de Rechtbank overwogen, dat het woord "heipalendhandel" geen onderdeel uitmaakt van de handelsnaam van appellante.

Grief II:

Ten onrechte heeft de Rechtbank bij haar oordeel, dat het woord "heipalendhandel" geen onderdeel vormt van de handelsnaam van appellante laten meewegen, dat blijkens de overgelegde stukken dit woord niet wordt gebruikt als handelsnaam doch als een aanduiding van de aard der onderneming en voorts dat dit woord kleiner gedrukt is op envelop en visitekaartje dan het bestanddeel "G. IJskes & Zonen".

Grief III:

Ten onrechte heeft de Rechtbank uit het feit dat het bestanddeel "heipalendhandel" niet als onderdeel van de handelsnaam staat ingeschreven in het Handelsregister het vermoeden geput dat slechts de aldus ingeschreven naam inderdaad als handelsnaam wordt gevoerd.

2. Deze grieven klagen over de volgende rechtsoverwegingen van de Rechtbank:

"Eiseres heeft haar vorderingen gebaseerd op de stelling, dat zij haar bedrijf voert onder de handelsnaam Heipalendhandel G. IJskes & Zonen B.V. en dat de handelsnaam van gedaagde, Palen Jan IJskes B.V., slechts in zo geringe mate van haar handelsnaam afwijkt, dat mede gelet op het territorium waar partijen hun bedrijf uitoefenen en de aard van hun ondernemingen, verwarving tussen de onderneming van partijen is te duchten.

Gedaagde erkent dat zij zelf handelt onder de handelsnaam Palen Jan IJskes B.V., doch heeft de stelling van eiseres, dat van haar handelsnaam deel uitmaakt het woord "Heipalendhandel" bestreden, onder overlegging van een uittreksel uit het handelsregister, houdende de opgave van de inschrijving van eiseres in dit handelsregister van 28 juni 1977, blijkens welk uittreksel de handelsnaam van eiseres zou luiden: G. IJskes & Zonen B.V.

Bij de beoordeling van het tussen partijen gerezen geschil zal derhalve allereerst moeten worden vastgesteld welke handelsnaam eiseres daadwerkelijk voert. In dat verband beroept eiseres zich er op, dat niet doorslaggevend is wat staat ingeschreven in het handelsregister, doch wat in de praktijk als handelsnaam wordt gebruikt en zij verwijst op dit punt naar een vensterenvelop, als door haar voor haar onderneming gebruikt, welke vensterenvelop bij het pleidooi aan de Rechtbank is getoond en overgelegd, evenals een visitekaartje van de directeur van het bedrijf van eiseres.

De Rechtbank is van oordeel, dat deze zijdens eiseres overgelegde bewijsstukken haar stelling niet staven. Integendeel, de wijze van afdrukken van het woord "Heipalendhandel" — minder vet en in een kleinere letter dan het vetgedrukte gedeelte G. IJskes en Zonen — wijst er op dat het woord "Heipalendhandel" op de envelop en het visitekaartje niet wordt gebruikt als onderdeel van de handelsnaam, doch als een aanduiding van de aard van de onderneming, evenals de woorden "Betonopzetters-Heien", die eveneens aan de naam worden toegevoegd, voor wat de envelop betreft in letters van gelijke grootte en gelijke dikte als het woord "Heipalendhandel" en voor wat het visitekaartje betreft in letters die nog

iets kleiner zijn dan van het woord "Heipalendhandel". De Rechtbank meent daarenboven, dat de inschrijving in het handelsregister toch niet geheel zonder enige betekenis kan worden geacht. Het betreft hier een recente inschrijving, welke gezien het feit dat de huidige besloten vennootschap pas dateert van 1977, nog in 1977 moet zijn verricht. Het feit dat eiseres bij die gelegenheid geen andere handelsnaam heeft doen inschrijven dan de naam G. IJskes & Zonen B.V., een naam gelijk aan haar statutaire naam, terwijl het formulier daarvoor wel de mogelijkheid geeft, doet toch minstgenomen het vermoeden rijzen, dat de aldus als handelsnaam ingeschreven naam door eiseres inderdaad als haar handelsnaam wordt gevoerd.

Dit vermoeden wordt door de overgelegde bewijsstukken op de vorenomschreven gronden bevestigd. De Rechtbank is derhalve van oordeel dat zij bij de beoordeling van de beide handelsnamen ervan uit dient te gaan, dat de door eiseres gevoerde handelsnaam luidt: "G. IJskes & Zonen B.V."

3. Het Hof kan zich met deze overwegingen van de Rechtbank geheel verenigen. Met name stond het de Rechtbank vrij aan de recente inschrijving in het handelsregister een vermoeden te ontlenen omtrent de handelsnaam welke appellante geacht wil worden te voeren.

4. Derhalve falen voormelde grieven.

5. De Rechtbank is vervolgens tot haar afwijzende beslissing gekomen op grond van de navolgende rechtsoverwegingen:

"De Rechtbank is voorts van oordeel dat de handelsnaam van gedaagde Palen Jan IJskes B.V. van vorenbedoelde handelsnaam G. IJskes & Zonen B.V. voldoende afwijkt, om verarring bij het publiek te vermijden. Daarbij neemt de Rechtbank mede in aanmerking dat het in aanmerking komende publiek bij deze beide ondernemingen als deskundig is te beschouwen, althans in diër voege dat het zich rekenschap zal geven met welke onderneming het te maken heeft. De Rechtbank onderschrijft niet de stelling van eiseres, dat tot het in aanmerking komende publiek ook particulieren kunnen worden gerekend, wanneer zij een huis bouwen of doen bouwen. Van een rechtstreeks contact tussen zulk een particulier en één van de bedrijven van partijen zal in de praktijk geen sprake zijn. Het in aanmerking komende publiek is derhalve beperkt tot leveranciers van heipalend enerzijds en afnemers van heipalend anderzijds, en in het algemeen ondernemingen en instanties, die thuis zijn in de bouwwereld en van wie enige selectiviteit bij het leggen van contacten kan worden verwacht.

Het verschil in de plaats van vestiging — ook al is dat in beide gevallen de gemeente Zaanstad — kan daarenboven niet geheel buiten beschouwing worden gelaten nu de invloed daarvan bijvoorbeeld in de telefoongids duidelijk te merken is.

Alle omstandigheden in aanmerking genomen is de Rechtbank derhalve van oordeel, dat gedaagde door het voeren van haar handelsnaam Palen Jan IJskes B.V. geen inbreuk maakt op het recht van eiseres op haar oudere handelsnaam en dat er ook geen sprake is van enige onrechtmatige daad in de vorm van aanhaken of iets dergelijks. Op deze grond is de Rechtbank van oordeel dat de vorderingen van eiseres dienen te worden afgevoerd."

6. Hiertegen richten zich de overige grieven van appellante, welke als volgt luiden:

Grief IV:

Ten onrechte overweegt de Rechtbank, dat de handelsnamen Palen Jan IJskes B.V. en G. IJskes & Zonen B.V. voldoende afwijking vertonen.

Grief V:

De Rechtbank geeft ten onrechte geen althans een onvolledige motivering van haar oordeel, dat de handelsnamen voldoende van elkaar afwijken.

Grief VI:

Ten onrechte overweegt de Rechtbank, dat het in

aanmerking komend publiek als deskundig is op te vatten.

Grief VII:

Ten onrechte overweegt de Rechtbank dat tot het in aanmerking komend publiek niet ook particulieren kunnen worden gerekend.

Grief VIII:

Ten onrechte laat de Rechtbank bij het oordeel, dat er geen gevaar voor verwarring is, het verschil in de plaats van vestiging meewegen.

Grief IX:

Ten onrechte heeft de Rechtbank de vorderingen van appellante afgewezen.

7. Het oordeel van de Rechtbank is naar behoren gemotiveerd, zodat grief V faalt. Grief IX mist zelfstandige betekenis.

8. Rest derhalve de in de grieven IV, VI, VII en VIII aan de orde gestelde vraag of de Rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de handelsnamen Palen Jan IJskes B.V. en G. IJskes & Zonen B.V. voldoende van elkaar afwijken om verwarring bij het publiek te voorkomen.

9. Het Hof verwerpt de stelling van geïntimeerde dat deze vraag reeds daarom bevestigend moet worden beantwoord omdat de woorden Palen Jan die niet in de handelsnaam van appellante voorkomen, in de handelsnaam van geïntimeerde zouden domineren. Aannemelijk is dat het publiek met name zal letten op de familienaam IJskes, eventueel met de voornaam Jan, en dat het woord "palen" zal worden verstaan als een aanduiding voor heipalen, het artikel dat door beide partijen in het bijzonder wordt verhandeld.

10. Anderzijds hecht het Hof geringe betekenis aan een vergissing van een leverancier van auto-onderdelen als door appellante gesignaleerd. Mede in aanmerking genomen dat IJskes kennelijk een in de Zaanstreek vaker voorkomende familienaam is, waaronder in de bouwwereld wordt gehandeld, is bij de beoordeling van het gevaar van verwarring doorslaggevend of die verwarring op zal treden bij potentiële klanten.

11. Geïntimeerde heeft in dit verband aangevoerd dat bij die klanten verwarring niet behoef te worden gevreesd omdat partijen zich niet tot dezelfde afnemers wenden.

12. Appellante bestrijdt dit en heeft uitdrukkelijk te bewijzen aangeboden dat de ondernemingen van partijen zich mede tot hetzelfde publiek richten en dat deze ondernemingen zich mede met dezelfde soort activiteiten bezighouden. Zij stelt voorts dat bij gezamenlijke klanten inderdaad verwarring is opgetreden.

13. Zich elke definitieve beslissing voorbehoudend zal het Hof appellante tot dit bewijs toelaten. Het is redelijk dat appellante met dit bewijs wordt belast, daar zij zegt te beschikken over gegevens omtrent opgetreden verwarring."

Nadat beide partijen getuigen hadden doen horen en de resultaten van de verhoren in een conclusie hadden besproken, heeft het Hof bij eindarrest van 11 juni 1980 het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd. Het Hof heeft daartoe overwogen:

"1. In het tussenarrest overwoog het Hof dat voor de beantwoording van de in de nog niet afgehandelde grieven aan de orde gestelde vraag of de Rechtbank op goede gronden heeft geoordeeld dat de handelsnamen Palen Jan IJskes B.V. en G. IJskes & Zonen B.V. voldoende van elkaar afwijken om verwarring bij het publiek te voorkomen, doorslaggevend is of zodanige verwarring op zal treden bij potentiële klanten.

2. Uit de afgelegde getuigenverklaringen valt af te leiden, dat afnemers van houten heipalen, of zij nu werkzaam zijn in de utiliteitsbouw dan wel in de grond-, weg- en waterbouw, bij beide partijen terecht kunnen voor het verkrijgen van de benodigde palen. Dit — door de Rechtbank niet in haar oordeel betrokken — punt dient derhalve bij de te nemen beslissing mede in aanmerking te worden genomen.

3. Uit de afgelegde verklaringen blijkt dat bij de gehoorde getuigen, te weten een machinist van een heimachine, een aannemer van heiwerven, een houthandelaar/leverancier van heipalen, een aannemer van grond-, weg- en waterbouw, een directeur van een aannemingsbedrijf en een calculator, werkzaam bij een aannemer van grond-, weg- en waterbouw, nimmer verwarring is opgetreden en dat zij ook nooit hebben gemerkt dat zodanige verwarring bij anderen was opgetreden. De enige getuige die van verwarring melding maakt, te weten de getuige Schilder, maakt slechts melding van verwarring tussen het bedrijf van appellante en het inmiddels gefailleerde bedrijf van Herman IJskes, dat gevestigd was — en mogelijk in feite nog is ondanks de doorhaling in het Handelsregister — aan de Dodonaestraat te Zaandam.

4. Gelet op deze verklaringen acht het Hof het onaannemelijk dat in de kringen, waaruit deze getuigen voortkomen, gevaar voor verwarring moet worden gevreesd ten gevolge van de gelijkenis tussen de handelsnamen van partijen.

5. Het zijn in het bijzonder de beoefenaars van de beroepen, die de gehoorde getuigen uitoefenen, die als potentiële klanten van partijen zijn aan te merken.

6. Ook onderstrepen de afgelegde verklaringen de opmerking van de Rechtbank, dat het in aanmerking komend publiek bestaat uit ondernemingen en instanties, die thuis zijn in de bouwwereld en van wie enige selectiviteit bij het leggen van contacten kan worden verwacht.

7. Ook onderschrijft het Hof het oordeel van de Rechtbank dat het verschil in de plaats van vestiging — ook al is dat in beide gevallen de gemeente Zaanstad — niet geheel buiten beschouwing kan worden gelaten.

8. Het Hof overwoog reeds dat IJskes kennelijk een in de Zaanstreek vaker voorkomende familienaam is, waaronder in de bouwwereld wordt gehandeld.

9. Alle omstandigheden in aanmerking genomen is ook het Hof van oordeel dat geïntimeerde door het voeren van haar handelsnaam Palen Jan IJskes B.V. geen inbreuk maakt op het recht van appellante op haar oudere handelsnaam. Dat van een onrechtmatige daad in de vorm van aanhaken of iets dergelijks geen sprake is wordt in de grieven terecht niet bestreden."

Overwegende dat eiseres 's Hof's arresten in cassatie bestrijdt met het volgende middel van cassatie:

"Schending van het recht, althans verzuim van vormen, waarvoor nietigheid het gevolg is, doordat het Hof heeft overwogen en beslist zoals in de bestreden arresten (naar de inhoud waarvan hier kortheidshalve wordt verwezen) is geschied, zulks ten onrechte om een of meer van de navolgende, ook in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen:

1. Het Hof heeft, met verwerping van de door eiseres tot cassatie aangevoerde grieven I—III, onderschreven hetgeen in het in appel bestreden Rechtbank-vonnis was overwogen met betrekking tot de stelling van eiseres tot cassatie dat zij als handelsnaam (mede) voerde de naam: "Heipalhandel G. IJskes & Zonen". De aldus door het Hof overgenomen overwegingen van de Rechtbank zijn rechtens onjuist, althans onvoldoende duidelijk om de volgende redenen:

a. het feit dat een onderneming de woorden "Heipalhandel G. IJskes & Zonen (B.V.)" op van haar uitgaande enveloppen en visitekaartjes vermeldt (welk feit door Rechtbank en Hof tot uitgangspunt is genomen) levert een rechtens relevante vorm van het (mede)-voeren van die naam als handelsnaam op, tenzij — waaromtrent noch door partijen iets is gesteld, noch door de rechters in eerste aanleg of in appel iets is vastgesteld — het betreffende gebruik van deze aanduiding slechts op zodanig geringe schaal, casu quo in zodanig beperkte kring voorkwam, dat daaraan de betekenis van het voeren van een handelsnaam niet

mocht worden toegekend.

b. Rechtbank en Hof hadden dan ook, nu niet is gesteld of vastgesteld dat het sub a bedoelde gebruik van de aanduiding "Heipalenhandel G. IJskes & Zonen (B.V.)" slechts op verwaarloosbare, althans: op voor een voor de kwalificatie "voeren van een handelsnaam" te geringe schaal voorkwam, voor de bepaling van de (kans op) verwarring tussen de ondernemingen van partijen in aanmerking behoren te nemen, dat eiseres tot cassatie óók de handelsnaam "Heipalenhandel G. IJskes & Zonen (B.V.)" voerde; althans is in het door het Hof onderschreven oordeel van de Rechtbank ontoelaatbaar onduidelijk gebleven, welke redenen de Rechtbank mocht hanteren, om de aanduiding "Heipalenhandel" in de (secundaire) handelsnaam van eiseres tot cassatie anders dan als onderdeel van die naam op te vatten.

c. Aan een en ander doet niet af (zoals door de Rechtbank in de door het Hof overgenomen passage overwogen), dat doordat het woord "Heipalenhandel" in de gedrukte stukken van eiseres tot cassatie kleiner is afgebeeld dan de woorden "G. IJskes & Zonen (B.V.)", dit woord (namelijk: het woord heipalenhandel) wordt gebruikt als een aanduiding van de aard van de onderneming, nu het feit dat dat woord aldus gebruikt wordt niet uitsluit dat het tevens tot de handelsnaam van de onderneming behoort, doch daarentegen daarmee alleszins verenigbaar is. Wel kan de omstandigheid dat een bepaalde bewoording slechts de aard van de onderneming aangeeft, en/of slechts onopvallend gevoerd wordt (wat in casu door Rechtbank of Hof ten aanzien van de aanduiding "Heipalenhandel" overigens niet is beslist) ertoe leiden dat aan die aanduiding bij de bepaling van de (kans op) verwarring tussen de betreffende ondernemingen géén, of slechts weinig gewicht wordt toegekend. Deze, op zichzelf rechtens geoorloofde benaderingswijze is echter niet op één lijn te stellen met het volledig ecarteren van een (deel van een) voor een onderneming gebruikte aanduiding, op grond van de overweging dat die aanduiding niet (deel van de) handelsnaam van die onderneming zou zijn, omdat hij slechts een aanduiding van de aard van de onderneming is.

d. Aan een en ander doet evenmin af dat, zoals door Rechtbank en Hof mede in aanmerking genomen, eiseres tot cassatie slechts de naam "G. IJskes & Zonen B.V." als handelsnaam bij het Handelsregister had doen inschrijven, aangezien immers rechtens bestaandbaar en geoorloofd is, dat een onderneming meerdere handelsnamen, of één handelsnaam in meerdere varianten voert, zónder dat de betreffende namen (alle) zijn ingeschreven in het Handelsregister, en de door Rechtbank en Hof tot uitgangspunt genomen omstandigheid dat eiseres tot cassatie de naam "Heipalenhandel G. IJskes & Zonen (B.V.)" op enveloppen en visitekaartjes voert, het rechtens relevant voeren van een (tweede, of variant-) handelsnaam oplevert (behoudens de in alinea's a en b hierboven gemaakte, doch in deze zaak niet aan de orde zijnde restrictie).

e. Ook wanneer ervan uit zou zijn te gaan dat het woord "Heipalenhandel" géén onderdeel vormt van de handelsnaam van eiseres tot cassatie is, wanneer (zoals in casu door Rechtbank en Hof tot uitgangspunt genomen) dat woord wél op enveloppen en visitekaartjes als aanduiding van de onderneming in aansluiting op de handelsnaam gevoerd wordt, dat feit bij de beoordeling van (kans op) verwarring tussen de ondernemingen in kwestie mede in aanmerking te nemen, althans wanneer, zoals in casu, die aanduiding (zoals door eiseres tot cassatie gesteld, en door de feitenrechtters in het midden gelaten, zodat deze stelling in cassatie veronderstellenderwijs voor juist mag worden gehouden) overeenstemt met een onderdeel van de handelsnaam, welke ten processe wordt bestreden, zoals in casu ten aanzien van de woorden "Heipalenhandel" enerzijds en "Palen" anderzijds het geval is, zodat daardoor de (kans op) verwarring

kan worden vergroot; hebbende Rechtbank en Hof door te overwegen en beslissen als hiervoor bestreden, ten onrechte verzuimd die omstandigheden in aanmerking te nemen, althans in ontoelaatbare mate onduidelijk gelaten, of zij dat wél of niet deden, en om welke redenen casu quo in welke mate.

2. Het Hof heeft geoordeeld dat voor de beoordeling van de aanwezigheid van verwarring bij het publiek voor toepassing te dezen van artikel 5 van de Handelsnaamwet doorslaggevend was of die verwarring op zal treden bij potentiële klanten. Deze overweging is rechtens onjuist, althans ontoelaatbaar onduidelijk, om de volgende redenen:

a. Het voor de toepassing van artikel 5 van de Handelsnaamwet in aanmerking te nemen publiek is niet beperkt tot de potentiële klanten, maar omvat in beginsel alle personen die met de onderneming in aanraking kunnen komen, althans een aanmerkelijk ruimere kring van personen dan alleen de potentiële klanten.

b. Het is dan ook rechtens onjuist, althans – bij gebreke van nadere motivering ter zake – ontoelaatbaar onduidelijk dat, respectievelijk waarom het Hof niet tot het in aanmerking komend publiek heeft gerekend andere kringen dan de kringen van potentiële klanten, zoals, om enkele voorbeelden te noemen: kringen van toeleveranciers (waaronder niet alleen leveranciers uit de eigen branche zijn te rekenen, maar ook, bijvoorbeeld, leveranciers van bedrijfsoutillage en service daarvoor; andere dienstverlenende bedrijven in het algemeen waaronder, om slechts enkele voorbeelden te noemen: banken en financieringsinstellingen, verzekeraars, organisatoren van beurzen en congressen, uitgever van telefoon-, telex- en handelsgidsen, en de PTT (bijvoorbeeld: telefoon-inlichtingendienst)); kringen van employés van derden (telefonisten of secretaresses bij potentiële klanten, leveranciers en overige relaties bij wie, althans in het algemeen géén bijzondere deskundigheid zal bestaan) of kringen van (potentiële) werknemers van partijen zelf.

c. Hoewel het onder omstandigheden al niet uitgesloten moge zijn dat een onderneming zich tot een zodanig beperkt publiek kan richten, dat het inderdaad rechtens geoorloofd is alléén potentiële klanten als het voor toepassing van artikel 5 van de Handelsnaamwet relevante publiek aan te merken, zijn te dezen geen feiten gesteld, en minder nog feiten door het Hof vastgesteld, die zouden kunnen doen besluiten tot het in dit geval toepassen van deze uitzonderlijke toetssteen. Met name is daartoe te enen male ontoereikend de vaststelling, dat IJskes een in de Zaanstreek vaker voorkomende familienaam is, waaronder in de bouwwereld wordt gehandeld, aangezien immers die vaststelling in geen enkel opzicht impliceert, en ook niet kan bijdragen tot het oordeel dat partijen zich met hun handelsnamen en ondernemingen tot een beperkt publiek richten, of dat het al-dan-niet optreden van verwarring tussen partijen in andere kringen dan die van bedoeld beperkt publiek rechtens niet relevant zou zijn. Voor zover al niet rechtens onjuist, is 's Hof's betreffende beslissing derhalve ook om deze redenen onvoldoende gemotiveerd.

3. Bij eindarrest heeft het Hof het bij voor het Hof gehouden enquêtes bijeengebrachte bewijsmateriaal beoordeeld op de vraag, of bij de bewijsoverlevering was gebleken van verwarring tussen de ondernemingen van partijen. Dit is rechtens ontoelaatbaar, althans levert een ontoelaatbare ongerijmdheid in 's Hof's beslissing op, omdat het door het Hof uitdrukkelijk bij het bestreden tussenarrest geformuleerde bewijsthema niet deze stelling (namelijk: of er verwarring tussen de ondernemingen van partijen bestond) betrof, maar een geheel andere vraag, namelijk die, of de ondernemingen van partijen zich mede tot hetzelfde publiek richten en of zij zich mede met dezelfde activiteiten bezighouden. Feiten en omstandigheden die de stellingen uit het door het Hof geformuleerde bewijsthema kunnen staven, zijn

niet (noodzakelijk) dezelfde die ook het bestaan van de verwarring tussen partijen kunnen aantonen. Het is, daarentegen, hoogstens toevallig wanneer bij de bewijsoverlevering ter zake van eerstbedoelde feiten, relevante omstandigheden met betrekking tot het bestaan van verwarring tussen partijen aan het licht komen. Ter toelichting diene, dat men, naar zich laat denken en te dezen ook is geschied, voor de bewijsoverlevering op het vastgestelde bewijsthema personen zal willen doen horen, die goed in de betreffende markt zijn ingevoerd, en die bij voorkeur beide betrokken ondernemingen goed kennen: dergelijke personen zijn immers bij uitstek in de gelegenheid om zich over de activiteiten en het werkterrein van betrokkenen uit te spreken. Bij dergelijke personen zal echter gewoonlijk een mate van deskundigheid aanwezig zijn, die de kans klein maakt, dat zijzelf verwarring ten aanzien van de betrokken ondernemingen hebben gevoeld, terwijl het een puur toevallige zaak is, of zij die verwarring ooit bij anderen hebben bespeurd. Voor de vraag of het publiek de ondernemingen van partijen daadwerkelijk heeft verward, zal men daarentegen (ook) te rade (moeten) gaan bij personen onder het relevante publiek, die niet in die mate van het doen en laten van beide partijen op de hoogte zijn, dat de kans dat bij de betrokkenen verwarring te constateren valt, daardoor in belangrijke mate is verkleind. Gechargeerd uitgedrukt is men ten aanzien van eerstgenoemd feitencomplex primair aangewezen op getuigen uit het midden van de kring van het in aanmerking komend publiek, maar ten aanzien van de tweede feitelijke omstandigheid juist op personen uit de randgebieden van die kring. Daarom is de werkwijze van het Hof, waarbij men feiten heeft onderzocht, louter aan de hand van gegevens, die op eigen aanwijzing van het Hof niet met het oog op onderzoek van de betreffende feiten, maar met het oog op een geheel ander, en niet logisch met eerstgenoemde feiten verband houdend feitencomplex werden aangedragen (en zonder dat partijen, althans zonder dat eiseres tot cassatie op deze koerswijziging van het Hof voorbereid kon zijn, of zich daarover kon uitlaten) rechtens ongeoorloofd, althans is 's Hof's beslissing ter zake in die mate onlogisch, dat die beslissing geen stand kan houden.”;

Overwegende omtrent dit middel:

1. Subonderdeel a van onderdeel 1 verdedigt dat het gebruik dat eiseres op van haar uitgaande enveloppen en visitekaartjes maakt van de woorden "Heipalenshandel G. IJskes & Zonen", in beginsel niet anders kan worden aangemerkt dan als het voeren van de handelsnaam "Heipalenshandel G. IJskes & Zonen". Deze stelling kan niet als juist worden aanvaard. Wil het gebruik dat een onderneming in het handelsverkeer maakt van een woord of een woordcombinatie, kunnen worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam, dan dient die onderneming dat woord of die woordcombinatie te gebruiken als de naam waaronder zij zich bij het publiek aandient en de Rechtbank heeft in haar door het Hof onderschreven overwegingen geoordeeld dat eiseres op de van haar uitgaande enveloppen en visitekaartjes het woord "Heipalenshandel" daartoe niet gebruikt, maar dat zij dit woord slechts bezigt als een aanduiding van de aard van haar onderneming. Subonderdeel a kan derhalve niet tot cassatie leiden en dat geldt ook voor de daarop voortbouwende primaire klacht van subonderdeel b.

2. Voormeld oordeel heeft de Rechtbank in bedoelde overwegingen gebaseerd op "de wijze van afdrucken" van het woord "Heipalenshandel" vergeleken met enerzijds die van de naam "G. IJskes & Zonen" en anderzijds die van de eveneens op de enveloppen en visitekaartjes voorkomende woorden "Betonopzetters - Heien". Deze typografische bijzonderheden maken duidelijk, aldus is kennelijk de gedachtegang van de Rechtbank, dat eiseres het woord "Heipalenshandel"

niet bezigt ter identificatie van haar onderneming en dat het publiek het dienovereenkomstig ook niet zal opvatten als deel van haar handelsnaam. Bovendien heeft de Rechtbank in dit verband aan de wijze waarop eiseres recentelijk het inschrijvingsformulier van het handelsregister had ingevuld klaarblijkelijk nog het vermoeden ontleend dat eiseres geen andere handelsnaam wilde voeren dan haar statutaire naam "G. IJskes en Zonen B.V.". Aldus is voormeld door het Hof overgenomen oordeel, dat van feitelijke aard is en daarom in cassatie niet op zijn juistheid kan worden onderzocht, begrijpelijk gemotiveerd. Daarop stuiten de subsidiaire klacht van subonderdeel b, alsmede de subonderdelen c en d van onderdeel 1 af.

3. Voor zover subonderdeel e van onderdeel 1 berust op de stelling dat het Hof bij zijn beoordeling van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen is te duchten, mede rekening had moeten houden met de omstandigheid dat eiseres op van haar uitgaande enveloppen en visitekaartjes het woord "Heipalenshandel" gebruikt als aanduiding van de aard van haar onderneming, kan het niet tot cassatie leiden omdat deze stelling, die in vorige instanties niet is opgeworpen, een onderzoek van feitelijke aard vergt waarvoor in cassatie geen plaats is. Voor zover het subonderdeel berust op de stelling dat bij de vraag of van gebruik van de jongere handelsnaam bij het publiek verwarring is te duchten, altijd mede rekening moet worden gehouden met de wijze waarop de aard van de onder de oudere handelsnaam gedreven onderneming in van haar uitgaande stukken pleegt te worden aangeduid, vindt het geen steun in het recht.

4. Blijkens rechtsoverweging 8 van zijn tussenarrest is het Hof zich ervan bewust geweest dat het te dezen aankwam op de vraag of verwarring is te duchten bij het publiek in het algemeen. Daaruit en uit het feit dat het Hof mede betekenis heeft gehecht aan de in de eerste zin van rechtsoverweging 10 vermelde vergissing van een leverancier, blijkt dat het college niet uit het oog heeft verloren dat het publiek waarom het te dezen gaat, niet is beperkt tot potentiële klanten. Subonderdeel a van onderdeel 2 mist derhalve doel.

De tweede zin van rechtsoverweging 10 is aldus te verstaan dat het Hof heeft geoordeeld dat, nu IJskes kennelijk een in de Zaanstreek vaker voorkomende familienaam is waaronder in de bouwwereld wordt gehandeld, het aldaar drijven van een onderneming welke zich op dat terrein beweegt, onder een handelsnaam waarin die familienaam domineert, onvermijdelijk enige kans op verwarring scheidt die wellicht tot op zekere hoogte valt te dulden, maar die in elk geval niet zover mag gaan dat zij optreedt bij potentiële klanten. In aansluiting bij wat het Hof blijkbaar heeft gezien als de kern van het debat tussen partijen, heeft het Hof aldus niet het te dezen in aanmerking komende publiek beperkt tot de potentiële klanten, maar voldoende duidelijk tot uitdrukking gebracht verwarringsgevaar bij deze kring van het publiek het meest van gewicht te achten. De subonderdelen b en c van onderdeel 2, die van een andere lezing van voormelde overweging uitgaan, missen derhalve feitelijke grondslag.

5. Onderdeel 3 van het middel gaat er ten onrechte van uit dat het door het Hof in zijn tussenarrest geformuleerde bewijsthema niet de vraag betrof of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen is te duchten. Het bewijsaanbod van eiseres waarvan in rechtsoverweging 12 van het tussenarrest sprake is, omvatte niet alleen dat de ondernemingen van partijen zich mede tot hetzelfde publiek richten en zich mede met dezelfde soort activiteiten bezig houden, maar óók dat dit publiek "de handelsnamen van partijen zó waarneemt en gebruikt dat er groot gevaar voor verwarring omtrent de identiteit der ondernemingen is". Uit de rechtsoverwegingen 12 en 13 van 's Hof's tussenarrest blijkt dat het Hof dienovereenkomstig de vraag of ver-

warring is te duchten in het bewijsthema begrepen heeft geacht: zo wordt eiseres met "dit bewijs" belast "daar zij zegt te beschikken over gegevens omtrent opgetreden verwarring" (rechtsoverweging 13). Eiseres is in haar conclusie na enquête op de vraag welke conclusies uit de getuigenverklaringen konden worden getrokken op het stuk van te duchten verwarring, ook zonder meer en als vanzelfsprekend ingegaan. Ook onderdeel 3 kan derhalve wegens gemis aan feitelijke grondslag niet slagen;

Verwerpt het beroep;

Veroordeelt eiseres in de op het beroep in cassatie gevallen kosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van verweerster begroot op f 230,45 aan verschotten en f 1.700,- voor salaris. Enz.

Nr 44. Reclame Code Commissie, 25 maart 1981.

(leeuwekoppen I)

Voorzitter: Mr H. G. Stibbe;

Leden: Mr L. Dommering-van Rongen, P. A. E. Hollander, J. Mulder en Mr A. E. de Gelder.



(Leeuw van klaagster)

Art. 10 Nederlandse Code voor het Reclamewezen. Hoewel geen verwarring of misleiding te duchten is, levert de sterke gelijkenis tussen de onderhavige leeuwen, in combinatie met de sterke gelijkenis tussen de onderhavige slagzinnen, een afkeurenswaardige nabootsing op. Daarbij is het irrelevant of er opzet in het spel is.¹⁾

¹⁾ Vergelijk hierbij Reclame Code Commissie, 17 juni 1981 en College van Beroep van de Stichting Reclame Code, 17 september 1981, hierna onder nr 45 gepubliceerd. Red.

Koninklijke Bedrijven Theodorus Niemeyer B.V. te Groningen, klaagster,
tegen
Skol Brouwerijen N.V. te Breda, verweerster.

Niemeyer's bezwaar richt zich tegen de nabootsing in afbeelding en kleur van de leeuw die zij voor Samson hanteert alsook de gebezigde slagzin met name het daarin voorkomende woord "temmen". Bovendien wordt het publiek door die nabootsing in verwarring gebracht, hetgeen te meer geldt omdat in de advertenties niet vermeld is wie de producent is. (. . .)

Niemeyer zegt dat haar bezwaar zich niet tegen het gebruik van een leeuw(ekop) als zodanig richt maar wel tegen de specifieke leeuw in gestyleerde vorm, de zogenaamde "komische leeuw", zoals die door Skol gebruikt wordt ten behoeve van het biermerk Classe Royale. De uitvoering van deze leeuw in het blad "Distrifood" van 17 november 1980 lijkt nog veel meer op de Niemeyer-leeuw dan de leeuw die Skol gebruikte in 1979, zodat Skol zelfs van een nog identiekere figuur gebruik is gaan maken.

Voorts wijst Niemeyer op de grote mate van overeenstemming die gelegen is tussen de door haar gebruikte slagzin en die welke door Skol worden gebruikt en wel: "Smaak valt niet te temmen" en "Samson. Een leeuw van een shag", waar tegenover staan: "Waaruit blijkt dat een leeuw van een pils niet te temmen is?" en "Het is een leeuw van een pils" alsook "zo. . . . 'n leeuw van een pils. . .". Op grond van het bovenstaande is duidelijk dat sprake is van een



(Leeuw van verweerster)

(moedwillige) nabootsing hetgeen in strijd is met artikel 10 van de Code.

Over de vraag wie als eerste de leeuw in reclame-campagnes heeft gebruikt kan geen twijfel bestaan nu Skol heeft meegedeeld dat zij eerst in 1977 de leeuw als symbool voor Classe Royale heeft ontwikkeld, terwijl Niemeyer reeds vanaf 1973 in internationale reclame-campagnes deze figuur gebruikt. (. . .)

De Code Commissie is van mening dat de komische leeuw die Skol in haar reclame-uitingen voor Classe