

uitdrukking komt. In dat licht bezien reikt de beschermingsomvang van het Q-merk dan ook niet ver. Daar komt bij dat Kuwait Petroleum met het merk een (klank)associatie met haar land van herkomst heeft willen opwekken door in een groot opgezette reclamecampagne het publiek aan te sporen Q8 als in de Engelse taal (fonetisch gespeld), "kjoew-eet", uit te spreken. Dat zij daarin volledig zal slagen acht het hof niet aannemelijk. Het aan het publiek opleggen van een, van de gangbare wijze van uitspreken afwijkende, uitspraak lijkt het hof moeilijk uitvoerbaar. Geheel zonder succes is de actie van Kuwait Petroleum tot nu toe overigens niet gebleven; blijkens een door Duckham in het geding gebrachte uitslag van een op haar verzoek gehouden enquête heeft 28,4% van de ondervraagden zich kennelijk toch laten overtuigen en spreekt een minderheid van 48,6% Q8 als (fonetisch gespeld) "ku acht" uit. Gelet op de onbestreden omvang van even genoemde reclamecampagne - Duckham spreekt van "publicitair geweld" - is wel aannemelijk dat Kuwait Petroleum er in is geslaagd (wellicht mede dankzij Duckham) het publiek duidelijk te maken dat Q8 als merk is gekozen omdat dat teken en de naam van het land "Kuwait" in de Engelse taal op vrijwel gelijke wijze worden uitgesproken. In die zin heeft Kuwait Petroleum aan haar Q8-merk een bijzondere individualisering toegevoegd welke er eveneens toe bijdraagt dat associatie met het Q-merk van Duckham wordt voorkomen.

4.9. Een begripsmatige associatie tussen het merk van Duckham en het door Kuwait Petroleum gebruikte teken is niet aannemelijk geworden.

4.10. Uit de hiervoor onder 4.5 opgesomde bijzonderheden kan nog het volgende worden afgeleid. Anders dan Kuwait Petroleum ten aanzien van haar merk, gebruikt Duckham het Q-merk uitsluitend ter onderscheiding van de verschillende typen (motor)olie welke zij produceert (hiervoor onder 4.5.A t/m F). De twee meest gangbare door Duckham geproduceerde typen motorolie, Hypergrade 15W/50 en de met het Q-merk aangeduide Multigrade Q 20W/50 zijn kwalitatief goede oliesoorten en hebben onderling en afwijkende viscositeit. Het Q-merk olie is niet geschikt voor auto's met Diesel- en Turbomotoren. Aannemelijk is dat beide typen motorolie, evenals de Q-matic- en QXR-olie, hetzij op advies van de verkoper, hetzij doelbewust door publiek met verstand van zaken worden gekocht. De door Kuwait Petroleum onder het merk Q8 in het verkeer gebrachte olie en andere goederen zijn slechts te koop in de "shops" van de als zodanig duidelijk herkenbare Q8-benzinestations waarop behalve Q8 ook de gekleurde zeiltjes opvallend zijn afgebeeld. Ook in dit verband acht het hof associatiegevaar tussen het Q-merk van Duckham en het in de "geïnnoveerde" Q8-benzinestations voor olie en andere artikelen gebruikte Q8-teken niet aannemelijk. Het hof gaat er hierbij vanuit dat Kuwait Petroleum overeenkomstig haar toezegging het gebruik van de enkele letter Q (zoals in "Q8-geld") achterwege zal laten.

4.11. De uitslag van de door Duckham in het geding gebrachte enquête, volgens welke meer dan de helft van een groep willekeurig gekozen autobezitters in de leeftijd tussen 20 en 55 jaar uit een lijst van bekende oliemerken (Texaco, Mobil, Q8, Total, Shell etc.) desgevraagd Q8 aanwijst als een merk dat "iets te maken heeft of te maken zou kunnen hebben" met het voordien getoonde Q-merk van Duckham met daaronder 20W/50 en "Motor oil" (maar zonder de steeds in combinatie met het Q-merk gevoerde naam "Duckhams"), doet aan hetgeen hierboven is overwogen niet af, reeds omdat in die enquête geen rekening is gehouden met een aantal hiervoor aan de orde gekomen, voor het onderzoek naar de gestelde merkinbreuk relevant geachte bijzonderheden.

4.12. Op grond van hetgeen hiervoor onder 4.4 t/m 4.11 is overwogen acht het hof de aan het slot van 4.4 bedoelde overeenstemming niet aannemelijk geworden, zodat de grieven 2 t/m 6 ook op deze grond terecht zijn voorgedragen.

Het bestreden vonnis wordt vernietigd en de gevraagde voorzieningen worden alsnog geweigerd. De grieven 1 en 7 kunnen onbesproken blijven.

### 5. Beslissing.

Het hof:

- vernietigt het vonnis waarvan beroep
- ontzegt Duckham de gevraagde voorzieningen;
- verwijst Duckham in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Kuwait Petroleum in eerste aanleg begroot op f 1.930,90 en in hoger beroep tot aan deze uitspraak op f 4.000,-. Enz.

Nr 64 . Hoge Raad der Nederlanden, Eerste Kamer,  
8 mei 1987.

(Bouwcentrum)

President: Mr. W. Sniijders;

Raadsheren: Mrs. S. K. Martens, C. Th. Hermans, W. E. Haak en H. L. J. Roelvink.

#### Art. 1 Handelsnaamwet.

Kt.: *Bij verzoekster is sprake van een onderneming in de zin van de wet. Zij neemt deel aan het commerciële verkeer door het verstrekken van adviezen tegen betaling en het uitgeven van boeken, tijdschriften etc. Hieraan doet niet af dat verzoekster uiteindelijk niet als oogmerk heeft het behalen van winst; het te behalen voordeel kan gebruikt worden voor onrendabele projecten.*

#### Art. 5 Handelsnaamwet.

HR: *Het oordeel der Rechtbank, dat hoewel de handelsnaam van Bouwcentrum grote bekendheid geniet, de ontwikkeling van het Nederlandse taaleigen, daarin bestaande dat sinds het jaar van oprichting van Bouwcentrum toen deze naam nog een onbekend begrip inhield, het gebruik is ontstaan om van het woord centrum, gecombineerd met voorvoegsels nieuwe woorden te maken en de Nederlandse taal is verrijkt met het algemeen gebruikelijke en gebezigde woord bouwcentrum, het onderscheidend vermogen van die naam zodanig heeft verminderd, dat het enkele voorkomen van het woord bouwcentrum in eens anders handelsnaam niet zonder meer de slotsom wettigt dat het voeren van die naam bij het publiek verwarring tussen de onder die naam gedreven onderneming en die van bouwcentrum te duchten valt, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.*

*Gegeven die taalkundige ontwikkeling moet het belang van Bouwcentrum om tegen handelsnamen, waarin het woord bouwcentrum voorkomt, ook indien daarvan verwarring niet valt te vrezen, toch te kunnen optreden "teneinde verwatering van haar eigen handelsnaam te voorkomen", wijken voor het belang van die ondernemers, die dat woord in zijn algemeen gebruikelijk geworden betekenis in hun handelsnamen willen - en gezien de overige elementen van die naam: zonder verwarringsgevaar kunnen - opnemen. Daaraan doet noch het feit dat Bouwcentrum in het verleden met succes is opgetreden tegen ondernemingen die het woord bouwcentrum als onderdeel in hun handelsnaam voeren, noch de grote bekendheid van haar handelsnaam af.<sup>1)</sup>*

*De opvatting dat de later gevoerde handelsnaam, die wordt ingetrokken, nadat is komen vast te staan dat deze in strijd met art. 5 Hnw werd gevoerd, een eerder door die onderneming gevoerde, op zichzelf beschouwd toelaatbare handelsnaam ontoelaatbaar kan maken wegens associaties welke de eerdere handelsnaam van die onderneming wekt met de latere, in strijd met art. 5 Hnw gevoerde handelsnaam van diezelfde onderneming, houdt in dat latere omstandigheden aldus een handelsnaam die aanvankelijk rechtmatig werd gevoerd, onrechtmatig zouden kunnen maken. Ofschoon zulks, nu het daarbij gaat om toedoen van degene die de eerdere handelsnaam voerde, niet uitgesloten is te achten, strookt het met het stelsel van de Hnw zulks alleen te aanvaarden onder bijzondere bijkomende omstandigheden, bijv. in geval van een zeer langdurig gebruik van de latere handelsnaam dat tegenover het gebruik van de eerdere sterk op de voorgrond trad.<sup>2)</sup>*

<sup>1) 2)</sup> Zie de noten aan het slot van het arrest. Red.

*Art. 6 Handelsnaamwet.*

Rb.: *De gevraagde kostenveroordeling is niet toewijsbaar daar art. 429 k Rv niet in werking is getreden voor gedingen als bedoeld in art. 6 Hnw en ook anderszins uit de wet geen kostenveroordeling in zaken als de onderhavige voortvloeit.*

Stichting Bouwcentrum te Rotterdam, verzoekster tot cassatie, advocaat Mr T. Schaper,  
tegen

Farmex Handelsmaatschappij B.V. te Drachten, verweerster in cassatie, advocaat Mr C. J. J. C. van Nispen.

a) Kantonrechter te Beetsterzwaag, 10 september 1985. (Mr G. Heida).

*Overwegende ten aanzien van het recht:*

Verzoeksters, 1. De Stichting Bouwcentrum, 2. De Besloten Vennootschap Bouwcentrum Beheer B.V. en 3. De Besloten Vennootschap Bouwcentrum B.V., verder te noemen Bouwcentrum c.s., stellen het volgende:

Verzoekster sub 1, voert sedert haar oprichting in 1946 voor haar onderneming de handelsnaam Bouwcentrum. Verzoekster sub 2 en 3 zijn dochtermaatschappijen van verzoekster sub 1 en voeren sedert de oprichting in 1984 de handelsnaam Bouwcentrum in Nederland. Bouwcentrum c.s. nemen deel aan het economisch verkeer. Zij verlenen diensten als het verstrekken van adviezen en het verrichten van onderzoek en zij geven tijdschriften, boeken en brochures uit. Zij vragen voor het verlenen van diensten betaling en de boeken etcetera worden ook niet gratis verspreid. Er is derhalve sprake van een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet.

Aan Bouwcentrum c.s. is gebleken, dat gerekwestreerde, verder te noemen Farmex, onder meer de handelsnaam Farmex Agrarisch Bouwcentrum en Hout- en Bouwcentrum Drachten voert. Zij zijn van oordeel, dat bij het publiek verwarring valt te duchten tussen de ondernemingen van Bouwcentrum c.s. en van Farmex. De beide dochtermaatschappijen, die met toestemming van de moedermaatschappij eveneens de naam Bouwcentrum voeren en die uitsluitend om fiscale redenen zijn opgericht, hebben evenzeer belang bij het beschermen van de naam van Bouwcentrum tegen inbreuken.

Bouwcentrum c.s. verzoeken, op grond van hetgeen door hen is gesteld, Farmex te bevelen de bedoelde handelsnaam te wijzigen in dier voege, dat het bestanddeel Bouwcentrum hier niet meer in voorkomt zulks op verbeurde van een dwangsom.

Farmex stelt hier, samengevat, het volgende tegenover:

Verzoekster sub 1, de Stichting Bouwcentrum behartigt de belangen van de woonconsumenten. Zij geeft niet de indruk dat men met een producerende onderneming te maken heeft. Het is voorts de vraag, of verzoekster sub 1 de handelsnaam met haar onderneming aan verzoeksters sub 2 en 3 heeft overgedragen. Het is kennelijk de opzet de benaming "Bouwcentrum" alsnog te monopoliseren voor de verkoop van alles wat met de bouw te maken heeft. Bovendien voerde Farmex het woord Bouwcentrum in haar naam voordat verzoeksters sub 2 en 3 waren opgericht. Zij voert zonder onderbreking reeds tien jaren deze naam onder meer op tentoonstellingen en beurzen zoals in het R.A.I.-gebouw voor de Landbouw R.A.I. en op de Bouwbeurs te Zuidlaren, waar ook wel eens een voorlichtingsstand van de Stichting Bouwcentrum aanwezig was, zonder dat verzoekster sub 1 ooit enig blijk heeft gegeven van bezwaar. Farmex houdt zich uitsluitend met de landbouwsector bezig. Het woord centrum is een algemeen achtervoegsel. Bovendien zijn haar afnemers, in landbouwkringen, vakkundigen, die in geen enkel opzicht misleid worden door haar naam. Verwarring zal bij professionals minder snel optreden dan bij het grote publiek. Evenmin als het Bouwcentrum c.s. de woorden "bouw" en "centrum" kan monopoliseren kunnen zij het van het begrip landbouwcentrum afgeleide begrip "bouwcentrum" monopoliseren.

Bouwcentrum c.s. merken hier tegenover onder meer nog het volgende op:

De dochtermaatschappijen hebben toestemming de naam te voeren en namens de Stichting Bouwcentrum op te treden. Gevaar voor verwarring bestaat ook indien het publiek zou kunnen menen dat de ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn. Voorts beroept zij zich op het feit, dat zij het woordmerk Bouwcentrum gebruikt voor haar publikaties, schriftelijke adviezen etcetera. Er is geen sprake van dat zij haar rechten zou hebben verwerkt. Gelet op de grote bekendheid van Bouwcentrum in Nederland, die ook door Farmex, zelfs bij consumenten wordt erkend, is het uitgesloten te achten dat Farmex Bouwcentrum niet heeft gekend. Een beroep op rechtsverwerking kan dan ook niet slagen.

Farmex ontkent, dat Bouwcentrum c.s. een beroep kunnen doen op het gebruik van het woordmerk Bouwcentrum. Het woord Bouwcentrum wordt niet als merk gebruikt, de geschriften worden niet als handelswaar verkocht. Onder de Eenvormige Benelux Merken Wet, te noemen B.M.W. bestaan wettelijk nog geen dienstmerken.

Bouwcentrum c.s. hebben een aantal producties overgelegd.

Farmex stelt in de eerste plaats, dat het Bouwcentrum geen "echte" onderneming is in de zin van de Handelsnaamwet.

Wij zijn van oordeel, dat Bouwcentrum c.s. voldoende hebben aangetoond, dat wel sprake is van een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet. Zij nemen deel aan het commerciële verkeer door het verstrekken van adviezen tegen betaling – Wij hebben zelf ook al ooit eens tegen betaling zo'n advies ingewonnen – en het uitgeven van boeken, tijdschriften etcetera. Hieraan doet niet af, dat de stichting uiteindelijk, niet als oogmerk heeft het maken van winst. Het te behalen voordeel kan gebruikt worden voor onrendabele projecten.

Farmex stelt in de tweede plaats, dat verzoeksters sub 2 en 3 niet in hun verzoek kunnen worden ontvangen, aangezien zij de woorden bouwcentrum al voerde, toen verzoeksters sub 2 en 3 nog niet eens waren opgericht, terwijl van overdracht van de naam met de onderneming niet gebleken is.

Wij zijn van oordeel, dat het uitlenen van een handelsnaam zonder meer niet past in de opzet van de wet. Overdracht van de handelsnaam is slechts mogelijk met overdracht van de onderneming. Of overdracht van de naam met een deel van de onderneming mogelijk is hangt – aldus Boekman in het door haar geschreven boek "De Handelsnaam" – af, van het antwoord op de vraag of gevaar is te duchten van misleiding van het publiek. Dat laatste is, in het onderhavige geval, wat betreft de verhouding tussen de Stichting Bouwcentrum en de beide dochtermaatschappijen, niet aannemelijk. Of verzoekster sub 1 tijdelijk of definitief een deel van de onderneming heeft overgedragen, kunnen Wij niet zonder meer uit de stukken opmaken. Wel is gesteld dat het Bouwcentrum bestaat uit een stichting, die aandeelhoudster is van onder meer twee besloten vennootschappen: Bouwcentrum Beheer B.V. en Bouwcentrum B.V. Wellicht zou nog van belang kunnen zijn dat, ondanks de juridische constructie, gesproken zou moeten worden van één onderneming in de zin van de Handelsnaamwet. Dit blijkt uit de stellingen van Bouwcentrum c.s. niet duidelijk.

Overigens is doorslaggevend het antwoord op de vraag of verzoeksters sub 2 en 3 belanghebbenden zijn in de zin van artikel 6 van de Handelsnaamwet. Belanghebbende is ook degene die een bepaald merk voert terwijl dat (woord) merk in de bestreden naam is opgenomen. Bouwcentrum c.s. stellen echter, dat verzoekster sub 1 houdster is van het Benelux merk Bouwcentrum. In het midden latende of verzoekster sub 1 een merk kan voeren is in ieder geval door haar niet gesteld, dat verzoeksters sub 2 en 3 houdster van het merk zijn en dat zij uit dien hoofde belanghebbenden zouden zijn in de zin van artikel 6 van de Handelsnaamwet.

Wij komen op grond van vorenstaande overwegingen tot de conclusie, dat niet zonder meer aannemelijk is, dat ver-

zoeksters sub 2 en 3 rechthebbenden zijn op de handelsnaam zodat Wij om over de ontvankelijkheid van deze twee verzoeksters te kunnen oordelen behoefte hebben aan nadere informatie. Wij vragen Ons echter af of het zinvol is, op dit punt voort te procederen, als zou blijken dat het verzoek van verzoekster sub 1 moet worden toegewezen.

Farmex betwist, dat de twee genoemde door haar gevoerde handelsnamen verwarring tussen de ondernemingen van partijen bij het publiek zouden kunnen doen ontstaan. Zij stelt daarbij, als Wij haar goed begrijpen, dat beide partijen zich richten tot professionele verbruikers; zijzelf richt zich tot deskundige landbouwers, terwijl bij professionals niet zo gauw verwarring valt te duchten.

Wij zijn van oordeel, dat uit de overgelegde stukken voldoende blijkt, dat deze stelling feitelijke grond mist. Het Bouwcentrum noch Farmex richten zich uitsluitend tot deskundigen. Wat Farmex betreft blijkt dat in de eerste plaats uit de overgelegde advertenties waarin Farmex zich kenmerkend richt op een breed publiek terwijl zij aan dat publiek hout- en bouwmaterialen aanbiedt. Zij deelt in die advertenties zelfs mee dat zij tijdens de bouwvakvakantie geopend is. Voorts mogen de door haar bedoelde landbouwers wel deskundig zijn op het gebied van de landbouw, maar de gemiddelde landbouwer kan niet zonder meer als deskundige op het gebied van de bouw in de betekenis van het bouwen van schuren, stallen en dergelijke, worden beschouwd.

Een andere door partijen opgeworpen vraag is, of de ondernemingen van partijen voldoende raakvlakken hebben.

Wij zijn van oordeel, dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Beide ondernemingen bewegen zich op het terrein van het bouwvak in de ruimste zin van het woord.

Wat betreft de kans op verwarring tussen de beide namen zijn Wij van oordeel, dat het Bouwcentrum zo'n grote bekendheid heeft verworven dat de kans bestaat, dat het publiek de indruk krijgt, als de naam Bouwcentrum in een andere combinatie voorkomt, dat de ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn. Zoals het Bouwcentrum c.s. stellen, zou zelfs de indruk kunnen ontstaan dat de door Farmex te koop aangeboden materialen door het Bouwcentrum zouden zijn goedgekeurd.

Wat het feit betreft dat de naam "centrum" tegenwoordig een algemeen toegepast achtervoegsel is, zoals bijvoorbeeld in de woorden Landbouwcentrum, Tuincentrum etcetera, zijn Wij van oordeel, dat de naam als zodanig geen onderscheidend vermogen behoeft te hebben om voor bescherming in aanmerking te komen.

Met betrekking tot de door Farmex gestelde rechtsverwerking zijn Wij van oordeel, dat dit argument eveneens moet worden verworpen. Enerzijds hebben Bouwcentrum c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat zij in actie zijn gekomen zodra zij merkten dat volgens haar inbreuk op haar recht op de naam werd gemaakt en anderzijds is het aannemelijk, dat Farmex toen zij de naam Bouwcentrum ging gebruiken, zeer wel wist dat de stichting Bouwcentrum reeds een grote naam bekendheid had verworven. Ook blijkt uit de verschillende procedures die door het Bouwcentrum zijn gevoerd, dat het Bouwcentrum al het mogelijke doet haar handelsnaam tegen inbreuken te beschermen.

Wij zijn dan ook van oordeel, dat Farmex ten onrechte het woord Bouwcentrum in haar naam voert en Wij zullen haar bevelen die woorden uit haar naam te schrappen.

Gezien de betreffende wetsartikelen.

#### *Beschikkende:*

Bevelen Farmex Handelsmaatschappij B.V. binnen 14 dagen na heden, haar handelsnaam te wijzigen in die voege, dat het bestanddeel "Bouwcentrum" hier niet meer in voorkomt op straffe van verbeurte van een dwangsom te betalen aan verzoekster sub 1 van f100 000,- per overtreding van het bevel respectievelijk f10 000,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Verklaren deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Houden de beslissing ten aanzien van de vraag over de ontvankelijkheid van verzoeksters sub 2 en 3 aan.

Stellen verzoeksters sub 2 en 3 in de gelegenheid Ons kenbaar te maken – en wel binnen één maand na heden – of zij hun verzoek handhaven. Enz.

b) Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, meervoudige handelskamer, 1 mei 1986 (Mrs D. Aten, S. H. Wachter en L. A. D. Houwerzijl-Lindenbergh).

#### *Rechtsoverwegingen*

1. Farmex is tijdig van de beschikking, waarvan beroep, in appél gekomen.

2. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd bestreden, alsmede op grond van hetgeen in prima ten processe is gebleken, staat ten processe vast: Stichting Bouwcentrum is in 1946 opgericht en is een advies-, voorlichtings- en onderzoeksorgaan voor de bouw te Rotterdam met een nevenvestiging in Groningen, hetwelk voor het verlenen van haar diensten betaling vraagt. Stichting Bouwcentrum voert de handelsnaam "Bouwcentrum" vanaf haar oprichting. Farmex is een fabrikant van en handelaar in agrarische producten in Drachten; zij voert sedert enige jaren mede de handelsnamen "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" en "Farmex Hout- en Bouwcentrum". Farmex is bereid verder af te zien van het bezigen van de handelsnaam "Farmex Hout- en Bouwcentrum".

3. De eerste vier grieven van Farmex tegen de beschikking a quo, die de rechtbank gezamenlijk zal behandelen, houden zakelijk in:

I. Ten onrechte heeft de Kantonrechter het verbod van artikel 5 Handelsnaamwet ten deze toepasselijk geacht, nu de gewraakte handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" niet identiek is aan, noch in geringe mate afwijkt van de handelsnaam "Bouwcentrum" van Stichting Bouwcentrum. Volgens Farmex is het kenmerkende bestanddeel in de handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" het woord "Farmex" en niet de woorden "Agrarisch Bouwcentrum", die zuiver discriptief zijn. De kenmerkende bestanddelen van enerzijds de voormelde handelsnaam van Farmex en anderzijds de handelsnaam van Stichting Bouwcentrum stemmen derhalve niet verwarringstichtend overeen.

II. Ten onrechte heeft de Kantonrechter overwogen, dat de ondernemingen van partijen voldoende raakvlakken hebben en dat beide zich bewegen op het terrein van het bouwvak in de ruimste zin van het woord. Farmex richt zich primair op de agrariërs, terwijl Stichting Bouwcentrum als voorlichtingsorgaan in de agrarische wereld onbekend is, wordende in die wereld het IMAG in de eerste plaats als voorlichtingsorgaan geraadpleegd.

III. Ten onrechte heeft de Kantonrechter overwogen, dat Stichting Bouwcentrum een zo grote bekendheid heeft verworven, dat de kans bestaat, dat het publiek de indruk krijgt, als de naam Bouwcentrum in een andere combinatie voorkomt, dat de ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn en dat zelfs de indruk zou kunnen ontstaan, dat de door Farmex te koop aangeboden materialen door Stichting Bouwcentrum zouden zijn goedgekeurd.

IV. Ten onrechte heeft de Kantonrechter niet overwogen, dat in dit geval bij het publiek geen verwarring tussen beide ondernemingen van partijen is te duchten. Farmex voert hierbij aan, dat zij de handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" reeds een tiental jaren voert en dat nimmer is gebleken, dat bij het publiek verwarring is opgetreden tussen de ondernemingen van partijen. Stichting Bouwcentrum wil – aldus Farmex – de term "Bouwcentrum", in welke combinatie ook, landelijk monopoliseren, maar zij geniet niet meer bescherming krachtens artikel 5 Handelsnaamwet dan de bescherming tegen identieke of slechts in geringe mate afwijkende handelsnamen, voorzover die dientengevolge bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van haar en de ander te duchten is. Volgens Farmex wekt de term "Bouwcentrum" bij het publiek in feite geen associaties

meer op met de handelsnaam van Stichting Bouwcentrum. Het is een algemeen gebruikte term, die door vele ondernemingen over het hele land als handelsnaam wordt bezigd.

4. Aan de rechtbank is derhalve de vraag voorgelegd, of de door Farmex gevoerde handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam "Bouwcentrum" van Stichting Bouwcentrum in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet, voorzoverre dientengevolge in verband met de aard van de beide ondernemingen van partijen en de plaats, waar deze zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Dienaangaande is ten processe gebleken, dat Stichting Bouwcentrum ter identificatie van haar onderneming sedert 1946 de handelsnaam "Bouwcentrum" voert. Aangenomen kan worden, dat – hoewel ingevolge de Handelsnaamwet een handelsnaam geen onderscheidend vermogen behoeft te bezitten – de handelsnaam "Bouwcentrum" vanaf het moment van gebruik daarvan de onderneming van Stichting Bouwcentrum onderscheidde van andere ondernemingen, daar het begrip "Bouwcentrum" in die tijd niet bekend was in de Nederlandse taal, althans daarin niet was ingeburgerd.

Sindsdien hebben zich echter de navolgende twee ontwikkelingen voorgedaan. In de eerste plaats heeft de Nederlandse taal zich in die zin ontwikkeld, dat het gebruik geworden is, om het woord "centrum" te combineren met voorvoegsels, waardoor nieuwe woorden ontstonden, zoals "tuincentrum", "zakencentrum", "winkelcentrum", etc. Weliswaar komt het woord "bouwcentrum" niet voor in de nieuwste druk van Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal, maar dat betekent naar het oordeel van de rechtbank op zichzelf nog niet, dat dit woord niet tot de Nederlandse taal behoort. Uit de overgelegde foto's, die – naar Farmex onbestreden heeft gesteld – haar vertegenwoordiger te Oldenzaal bij het rondrijden van diens rayon op één dag heeft gemaakt en op welke foto's gebouwen staan met de vermelding "bouwcentrum", welke gebouwen op geen enkele wijze gelieerd zijn met Stichting Bouwcentrum, leidt de rechtbank af, dat het woord "bouwcentrum" algemeen gebruikelijk is geworden en algemeen wordt bezigd in de Nederlandse taal, zodat de Nederlandse taalschat geacht moet worden met dat woord te zijn verrijkt.

In de tweede plaats is de naamsbekendheid van Stichting Bouwcentrum onder haar handelsnaam "Bouwcentrum" vanaf het moment van gebruik daarvan in de loop der jaren toegenomen tengevolge van de door Stichting Bouwcentrum ontwikkelde activiteiten en de verdere ontplooiing daarvan, maar tegenover die ontwikkeling staat, dat – naarmate de naamsbekendheid van die handelsnaam groter is geworden – in dezelfde mate het oorspronkelijk onderscheidend vermogen van die handelsnaam verloren is gegaan en dat aldus de primaire functie van de onderhavige handelsnaam als middel ter identificatie van de onderneming van Stichting Bouwcentrum zo niet geheel, dan toch in belangrijke mate aan kracht heeft ingeboet. Weliswaar is de naam "bouwcentrum" als handelsnaam aan te merken, nu de Handelsnaamwet hieraan geen andere eisen stelt dan dat de Handelsnaam "naam" moet zijn en derhalve uit woorden of andere lettercombinaties moet bestaan, en geniet die naam als zodanig de bescherming van de Handelsnaamwet, doch op grond van voormelde ontwikkelingen is de rechtbank van oordeel, dat die bescherming niet zover gaat, dat Stichting Bouwcentrum het gebruik van het thans tot de Nederlandse taalschat behorende woord "bouwcentrum" kan monopoliseren in dier voege, dat het aan andere ondernemingen verboden zou zijn op enigerlei wijze het woord "bouwcentrum" in hun handelsnaam te voeren.

In verband met het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel, dat zij een handelsnaam, waarvan het woord "bouwcentrum" deel uitmaakt, in beginsel niet ontoelaatbaar acht, behoudens voorzoverre dientengevolge bij het publiek gevaar voor verwarring te duchten is tussen de onderneming, die "bouwcentrum" als bestanddeel in haar handelsnaam voert, en de onderneming van Stichting Bouwcentrum.

Naar het oordeel van de rechtbank is in casu van zodanig gevaar voor verwarring geen sprake, daar het kenmerkend bestanddeel in de handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" – mede gelet op de hiervóór geschetste taalontwikkeling in Nederland – het woord "Farmex" is.

Nu het kenmerkende bestanddeel van voormelde Handelsnaam van Farmex niet verwarringstichtend overeenstemt met die van Stichting Bouwcentrum, kan op grond daarvan niet gezegd worden dat die handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Stichting Bouwcentrum in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet laat staan dat de handelsnamen van deze ondernemingen identiek zijn.

De eerste grief van Farmex is derhalve terecht voorgedragen, zodat de tweede, derde en vierde grief geen behandeling meer behoeven.

5. Terzake van die grieven merkt de rechtbank overigens nog ten overvloede op.

Farmex heeft – onvoldoende bestreden – gesteld, dat Farmex zich uitsluitend bezighoudt in de landbouwsector, terwijl Stichting Bouwcentrum in landbouwkringen vrijwel nooit wordt geraadpleegd als voorlichtingsinstituut, zijnde op het gebied van agrarische voorlichting sedert lange tijd werkzaam het IMAG te Wageningen en hiernaast het CBI van het Ministerie van Landbouw en Visserij te Wageningen. Stichting Bouwcentrum zal dan ook praktisch nimmer optreden als voorlichtingsorgaan voor de klanten van Farmex.

Als gevolg hiervan acht de rechtbank onjuist het oordeel van de Kantonrechter in zijn beschikking a quo, dat de ondernemingen van partijen voldoende raakvlakken hebben, doordat beide ondernemingen zich bewegen op het terrein van het bouwvak in de ruimste zin van het woord. Stichting Bouwcentrum beweegt zich immers nauwelijks op het gebied van de agrarische bouw, terwijl Farmex zich niet beweegt op het gebied van de niet-agrarische bouw. De tweede grief van Farmex treft derhalve ook doel.

Voorts acht de rechtbank onjuist het oordeel van de Kantonrechter in zijn beschikking a quo, dat de kans bestaat, dat het publiek de indruk krijgt, als de naam Bouwcentrum in een andere combinatie voorkomt zoals in de handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum", dat beide ondernemingen van partijen aan elkaar gelieerd zijn en dat de indruk kan ontstaan, dat de door Farmex te koop aangeboden materialen door Stichting Bouwcentrum zijn goedgekeurd. Zoals eerder overwogen, vormen de klanten van Farmex, die slechts agrarische producten verhandelt, een ander "publiek" dan de mensen, die zich wenden tot Stichting Bouwcentrum; "Stichting Bouwcentrum" heeft immers sedert lange tijd een vaste en duidelijk omliggende plaats in de bouwwereld en bij het zich daarop oriënterende publiek als voorlichtingsinstituut. Ook de derde grief van Farmex treft dus doel.

6. Op voormelde gronden handelt Farmex niet in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet door haar handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" te voeren, zodat de beschikking a quo moet worden vernietigd, voorzoverre gewezen ten aanzien van Stichting Bouwcentrum en het inleidend verzoek van Stichting Bouwcentrum alsnog moet worden afgewezen.

7. De twee laatste grieven van Farmex tegen de beschikking a quo, zakelijk inhoudende:

V. Ten onrechte heeft de Kantonrechter Farmex slechts tot 14 dagen na de datum van de beschikking gelegenheid gegeven, om haar handelsnaam te wijzigen en VI. Ten onrechte heeft de Kantonrechter de dwangsommen op zeer hoge bedragen bepaald,

zijn door Farmex kennelijk slechts voorgedragen, voor het geval dat de rechtbank de beschikking a quo zou bekrachtigen ten aanzien van het bevel tot Farmex, om haar handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" te wijzigen. Nu de beschikking a quo zal worden vernietigd ten aanzien van Stichting Bouwcentrum en het inleidend verzoek van Stichting Bouwcentrum alsnog zal worden afgewezen, heeft Farmex bij deze laatste grieven tegen de beschikking a quo geen belang meer.

8. De door Farmex gevraagde kostenveroordeling is niet toewijsbaar, daar artikel 429k Wetboek Burgerlijke Rechtsvorderingen niet in werking is getreden voor gedingen, als bedoeld in artikel 6 Handelsnaamwet en ook anderszins uit de Wet geen kostenveroordeling in zaken als de onderhavige voortvloeit.

#### *Beslissing in hoger beroep*

De rechtbank:

vernietigt de beschikking van de Kantonrechter te Beestervaag, d.d. 10 september 1985, waarvan beroep; wijst alsnog af het inleidend verzoek van Stichting Bouwcentrum. Enz.

#### c) Cassatiemiddel.

Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, doordat de Rechtbank heeft rechtgedaan als omschreven in het dictum van haar beroepen beschikking op de gronden als in die beschikking omschreven, een en ander ten onrechte om de volgende redenen.

1. In haar inleidend verzoekschrift heeft Bouwcentrum, onder verwijzing naar haar sedert 1946 gevoerde handelsnamen *Bouwcentrum* en *Bouwcentrum Groningen* alsmede naar haar sedert 1971 ingeschreven Beneluxmerk *Bouwcentrum*, de Kantonrechter verzocht Farmex Handelsmaatschappij te bevelen haar handelsnamen "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" en "Hout- en Bouwcentrum Drachten" zodanig te wijzigen, dat daarin het bestanddeel *Bouwcentrum* niet meer voorkomt, daartoe aanvoerende, dat Farmex Handelsmaatschappij door het voeren van de gewraakte handelsnamen handelde in strijd met de artikelen 5, 5a en 5b van de Handelsnaamwet.

Bij beschikking van 10 september 1985 heeft de Kantonrechter te Beestervaag Farmex Handelsmaatschappij dienovereenkomstig bevolen.

In hoger beroep heeft de Rechtbank in haar bestreden beschikking overwogen, dat Farmex Handelsmaatschappij bereid is verder af te zien van het bezigen van de handelsnaam "Farmex Hout- en Bouwcentrum" en dat "aan de Rechtbank derhalve de vraag (is) voorgelegd, of de door Farmex gevoerde handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam "Bouwcentrum" van Stichting Bouwcentrum in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet, voor zoverre dientengevolge in verband met de aard van de beide ondernemingen van partijen en de plaats, waar deze zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is". De Rechtbank heeft deze vraag vervolgens in de rechtsoverwegingen 4, 5 en 6 ontkennend beantwoord en alleen op grond daarvan met vernietiging van de beschikking van de Kantonrechter het inleidend verzoek van Bouwcentrum alsnog afgewezen.

Door aldus uitsluitend te oordelen over de vraag of er sprake was van verwarring tussen de ondernemingen in de zin van art. 5 Handelsnaamwet en enkel op grond van de ontkennende beantwoording van deze vraag het inleidende verzoek van Bouwcentrum alsnog af te wijzen, heeft de Rechtbank essentiële stellingen van partijen over het hoofd gezien. In haar inleidend rekest had Bouwcentrum haar verzoek, behalve op art. 5, tevens gegrond op art. 5a en 5b Handelsnaamwet – welke stellingen Bouwcentrum blijkens pag. 1 van haar memorie van antwoord in appél had gehandhaafd – zodat de Rechtbank, na tot het oordeel te zijn gekomen, dat er geen sprake was van verwarring tussen de ondernemingen in de zin van art. 5 Handelsnaamwet, had behoren te onderzoeken of het verzoek toewijsbaar was wegens strijd met art. 5a en 5b Handelsnaamwet.

2. In rechtsoverweging 4 van het vonnis oordeelt de Rechtbank op grond van de in die rechtsoverweging gemiddelde ontwikkelingen, "dat zij een handelsnaam, waarvan het woord "bouwcentrum" deel uitmaakt, in beginsel niet ontoelaatbaar acht, behoudens voor zoverre dientengevolge bij het publiek gevaar voor verwarring te duchten is

tussen de onderneming, die "bouwcentrum" als onderdeel van haar handelsnaam voert, en de onderneming van Stichting Bouwcentrum". Naar het oordeel van de Rechtbank is in casu van zodanig gevaar voor verwarring geen sprake, daar het kenmerkend bestanddeel in de handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" – mede gelet op de door de Rechtbank bedoelde taalontwikkeling – het woord "Farmex" is.

Aldus oordelend miskent de Rechtbank een essentiële stelling van Bouwcentrum – uitdrukkelijk naar voren gebracht op blz. 7 van haar memorie van antwoord – namelijk dat Farmex Handelsmaatschappij erkent, dat de handelsnaam "Hout- en Bouwcentrum", die zij vrijwillig heeft teruggenomen, onrechtmatig is, en dat deze onrechtmatig gevoerde handelsnaam nawerkt met gevolg – zoals beschreven door o.m. *Martens*, OD VI no. 35 en *Boekman*, De Handelsnaam (2° druk), blz. 94/95, waarnaar in de memorie van antwoord uitdrukkelijk is verwezen – dat een handelsnaam, waarvan de samenstelling "bouwcentrum" deel uitmaakt, die op zichzelf beschouwd naast die van Bouwcentrum nog wel toelaatbaar zou zijn, toch verwarringsgevaar scheidt, omdat zij teveel lijkt op "Hout- en Bouwcentrum" en dusdoende het verwarringsgevaar daarvan bestendigt. Door aan deze essentiële stelling van Bouwcentrum geen aandacht te besteden, is de beschikking van de Rechtbank in zoverre onvoldoende met redenen omkleed.

3. In rechtsoverweging 4 baseert de Rechtbank haar oordeel dat van gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen in de zin van art. 5 Handelsnaamwet geen sprake is op twee ontwikkelingen die zich naar haar oordeel zouden hebben voorgedaan nadat aanvankelijk "de handelsnaam "Bouwcentrum" vanaf het moment van gebruik (in 1946) daarvan de onderneming van Stichting Bouwcentrum onderscheidde van andere ondernemingen, daar het begrip "Bouwcentrum" in die tijd niet bekend was in de Nederlandse taal, althans daarin niet was ingeburgerd".

Omtrent de eerste van die twee ontwikkelingen overweegt de Rechtbank:

"In de eerste plaats heeft de Nederlandse taal zich in die zin ontwikkeld, dat het gebruik geworden is, om het woord "centrum" te combineren met voorvoegsels, waardoor nieuwe woorden ontstonden, zoals "tuincentrum", "zakencentrum", "winkelcentrum", etc. Weliswaar komt het woord "bouwcentrum" niet voor in de nieuwste druk van Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal, maar dat betekent naar het oordeel van de rechtbank op zichzelf nog niet, dat dit woord niet tot de Nederlandse taal behoort. Uit de overgelegde foto's, die – naar Farmex ontbestreden heeft gesteld – door haar vertegenwoordiger te Oldenzaal bij het rondrijden van diens rayon op één dag heeft gemaakt en op welke foto's gebouwen staan met de vermelding "bouwcentrum", welke gebouwen op geen enkele wijze gelieerd zijn met Stichting Bouwcentrum, leidt de rechtbank af, dat het woord "bouwcentrum" algemeen gebruikelijk is geworden en algemeen wordt gebezigd in de Nederlandse taal, zodat de Nederlandse taalschat geacht moet worden met dat woord te zijn verrijkt."

Daargelaten of het ontbreken van de samenstelling "bouwcentrum" in dat woordenboek van Van Dale – waarin de woorden als "tuincentrum", "zakencentrum" en "winkelcentrum" wél voorkomen – niet reeds zonder meer de Rechtbank tot het oordeel had moeten brengen dat "bouwcentrum" niet tot de Nederlandse taal behoort, is in ieder geval onjuist althans onbegrijpelijk dat de Rechtbank uit de door Farmex overgelegde foto's afleidt dat "bouwcentrum", ondanks het ontbreken in dat woordenboek, wél tot de Nederlandse taal behoort. Die foto's immers tonen niet méér aan dan het bestaan van drie gebruikers van de samenstelling "bouwcentrum" en rechtvaardigen, mede in het licht van het aantal potentiële gebruikers in een omvangrijke bedrijfstak als die van de bouw, in geen dele – en zeker niet zonder meer – de gevolgtrekking dat "bouwcentrum" tot de Nederlandse taalschat is gaan behoren. En zulks teméér niet nu Farmex nota bene zelf ten processe bereid is gebleken verder af te zien van het bezigen van de handelsnaam "Far-



met Hout- en Bouwcentrum" (rechtsoverweging 2).

Dat bedoelde foto's naar de onbestreden stellingen van Farmex (pleitaantekeningen in appèl punt 7) door haar vertegenwoordiger te Oldenzaal zijn gemaakt toen hij "even" (door de rechtbank vertaald in: "op één dag") zijn rayon rondreed, doet aan het vorenbetoonde niet af, al ware het reeds omdat het onjuist althans onbegrijpelijk is dat de Rechtbank blijkens haar oordeel de resultaten van een dergelijk regionaal beperkt onderzoek, dat verricht is door een werknemer van één van de procespartijen, van zwaarder gewicht vindt dan de resultaten van de onderzoeksmethode die er toe hebben geleid dat de redactie van Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal de samenstelling "bouwcentrum" niet als woord in dat woordenboek heeft opgenomen.

4. Omtrent de tweede door de Rechtbank in rechtsoverweging 5 genoemde ontwikkeling overweegt zij:

"In de tweede plaats is de naamsbekendheid van Stichting Bouwcentrum onder haar handelsnaam "Bouwcentrum" vanaf het moment van gebruik daarvan in de loop der jaren toegenomen tengevolge van de door Stichting Bouwcentrum ontwikkelde activiteiten en de verdere ontplooiing daarvan, maar tegenover die ontwikkeling staat, dat - *naarmate de naamsbekendheid van die handelsnaam groter is geworden - in dezelfde mate* het oorspronkelijk onderscheidend vermogen van die handelsnaam verloren is gegaan en dat aldus de primaire functie van de onderhavige handelsnaam als middel ter identificatie van de onderneming van Stichting Bouwcentrum zo niet geheel, dan toch in belangrijke mate aan kracht heeft ingeboet" (onderstreping toegevoegd).

Rechtens kan zich geheel of gedeeltelijk verlies van de mogelijkheid voor een onderneming om beroep te doen op art. 3 handelsnaamwet op grond dat het aanvankelijk onderscheidend vermogen van haar handelsnaam door toename van de naamsbekendheid als gevolg van de door die onderneming ontwikkelde activiteiten en de verdere ontplooiing daarvan geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan, alleen voordoen indien dat geheel of gedeeltelijk verlies van het onderscheidend vermogen door *toedoen* (in die zin van het naar analogie toe te passen art. 5 aanhef en sub 4 Eenvoudige Beneluxwet op de Warenmerken) van die onderneming is veroorzaakt. Dit heeft de Rechtbank ten onrechte miskend.

Indien de rechtbank met "naarmate" niet bedoeld zou hebben dat toename van de naamsbekendheid *oorzaak* is van de afname van het onderscheidend vermogen, doch alleen dat die toename en afname gelijktijdig in dezelfde mate plaatsvonden, geldt rechtens hetzelfde.

5. Mede op grond van het voorgaande is tevens onjuist en onbegrijpelijk de overweging van de Rechtbank, dat op grond van voormelde ontwikkelingen de bescherming van de Handelsnaamwet "niet zover gaat, dat Stichting Bouwcentrum het gebruik van het thans tot de Nederlandse taalschat behorende woord "bouwcentrum" kan monopoliseren in diër voege, dat het aan andere ondernemingen verboden zou zijn op enigerlei wijze het woord bouwcentrum in hun handelsnaam te voeren". Voor de bescherming van art. 5 Handelsnaamwet komt het immers aan op het voorkomen van verwarring bij het publiek tussen ondernemingen door het gebruik van identieke of slechts in geringe mate van elkaar afwijkende handelsnamen. Ook al zou men met de Rechtbank moeten aannemen dat het woord "bouwcentrum", dat Stichting Bouwcentrum als handelsnaam voert, inmiddels als woord tot de Nederlandse taalschat zou zijn gaan behoren, dan nog zou deze ontwikkeling geheel onverlet laten, dat dit woord *als handelsnaam* bij het publiek de identificatie van de onderneming van Stichting Bouwcentrum is gebleven, zeker waar - naar ook de Rechtbank aanneemt - de naamsbekendheid van Stichting bouwcentrum onder haar handelsnaam "Bouwcentrum" is toegenomen ten gevolge van de door haar ontwikkelde activiteiten en de verder ontplooiing daarvan, en - naar ten processe onweersproken is gesteld - Stichting Bouwcentrum in het verleden met succes is opgetreden tegen ondernemingen, die

het woord "bouwcentrum" als (onderdeel van hun) handelsnaam voerden, daarmee voorkomende dat "Bouwcentrum" *als handelsnaam* ter identificatie van de onderneming van Stichting Bouwcentrum verwaterde. Zolang "Bouwcentrum" aldus *als handelsnaam* nog niet aan onderscheidende kracht heeft ingeboet, is bij gebruik van ditzelfde woord als handelsnaam of onderdeel daarvan door een andere onderneming bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten, ook al zou "bouwcentrum" als woord tot de Nederlandse taalschat zijn gaan behoren, en heeft Stichting Bouwcentrum er nog steeds recht op en belang bij om tegen het gebruik van "bouwcentrum" als handelsnaam door een andere onderneming op te treden mede teneinde verwatering van haar eigen handelsnaam te voorkomen.

6. Het voorgaande doet tevens de grondslag ontvallen aan het oordeel van de Rechtbank dat er "in casu van zodanig gevaar voor verwarring geen sprake is, daar het kenmerkend bestanddeel in de handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" - mede gelet op de hiervóór geschetste taalontwikkeling in Nederland - het woord "Farmex" is."

7. In rechtsoverweging 5 overweegt de rechtbank, dat "Farmex onvoldoende bestreden heeft gesteld, dat Farmex zich uitsluitend bezighoudt in de landbouwsector" alsmede dat "Farmex zich niet beweegt op het gebied van de niet-agrarische bouw". Op grond daarvan de Rechtbank tot het oordeel dat de ondernemingen van Stichting Bouwcentrum en Farmex niet voldoende raakvlakken hebben.

Dit oordeel is onjuist en onbegrijpelijk. Ten processe staat vast dat beide ondernemingen zich op het gebied van de bouw bewegen. Dat op zich is rechtens voldoende om aan te nemen dat er gevaar bestaat, dat het publiek bij gebruik van identieke of slechts in geringe mate afwijkende handelsnamen de ondernemingen van partijen met elkaar zal verwarren.

8. In rechtsoverweging 5 overweegt de Rechtbank ten overvloede, dat er ook geen sprake kan zijn van verwarring, nu "de klanten van Farmex, die slechts agrarische producten verhandelt, een ander "Publiek" (vormen) dan de mensen, die zich wenden tot Stichting Bouwcentrum", dat "immers sedert lange tijd een vaste en duidelijk omliggende plaats in de bouwwereld (heeft) en bij het zich daarop oriënterende publiek als voorlichtingsinstituut". Aldus oordelende legt de Rechtbank een onjuiste maatstaf aan. Het is immers in overeenstemming met de strekking van art. 5 Handelsnaamwet om ook in geval de ondernemingen werkzaam zijn op een gespecialiseerd terrein en zich in het bijzonder richten tot een categorie van ingewijden, met betrekking tot de vraag welke personen bij de beoordeling van de mogelijkheid van verwarring in aanmerking kunnen komen, tevens acht te slaan op het normaal oplettend publiek, dat niet tot de categorie behoort, waarop de ondernemingen zich in het bijzonder richten. Enz.

d) Conclusie van de Procureur-Generaal, Mr W. D. H. Asser, 9 februari 1987.

#### 1. Feiten.

1.1. Verzoekster tot cassatie - Bouwcentrum - die in den lande bekendheid geniet door haar onderneming waarin zij advies verleent, onderzoek verricht en publicaties laat verschijnen op het gebied van de bouw en zich daarbij primair richt op hen die beroepshalve in de bouw werkzaam zijn, drijft sedert haar oprichting in 1946 haar onderneming onder de handelsnaam "Bouwcentrum". Sedert 1969 voert zij de handelsnaam "Bouwcentrum Groningen" voor haar filiaal in Groningen. Tevens is zij krachtens depot van 21 december 1971, nr. 586948, gerechtigd tot het Beneluxmerk "Bouwcentrum" met betrekking tot zogenaamde hulpwaren, nl. papier, papierwaren, drukwerken, schriftelijke adviezen en andere geschriften op het gebied van de bouwnijverheid.

1.2. Verweerster in cassatie - Farmex - vervaardigt en oefent de handel uit in agrarische en andere bouwmaterialen speciaal ten behoeve van de agrarische sector. Zo worden in de stukken genoemd (om een idee te geven): complete vee-stallen, hekwerken, palen in hout of beton, veeroosters, be-

toncement, dakroosters, mestpompen en ligboxen voor vee (zie o.a. de appèlschiftuur van Farmex, p. 2). Zij voert ten behoeve van haar onderneming sedert enige jaren (over hoeveel jaren zijn partijen het niet eens, maar blijkens het door Bouwcentrum overgelegde uittreksel van het Handelsregister te Leeuwarden d.d. 23 mei 1985 (prod. 6 bij conclusie van repliek in eerste aanleg) heeft Farmex in het Handelsregister doen inschrijven: sedert 4 mei 1981) onder andere de handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum". Eveneens voerde zij (volgens het zojuist genoemde uittreksel uit het Handelsregister: met ingang van 1 april 1984) de handelsnaam "Hout- en Bouwcentrum Drachten", maar in de loop van deze procedure heeft zij van het gebruik van die naam definitief afgezien (zie appèlschiftuur, p. 6 onder 6).

## 2. Het geding in feitelijke instanties

2.1. Bouwcentrum heeft in eerste aanleg ingevolge het in dezen toepasselijke art. 6 Handelsnaamwet (Hnw) zich tot de kantonrechter te Beesterzwaag gericht met het verzoek om Farmex te bevelen haar handelsnaam te wijzigen in dier voege, dat daarin het bestanddeel Bouwcentrum niet meer zou voorkomen. Bouwcentrum baseerde zich daartoe, kort gezegd, op beweerde schending door Farmex van de artt. 5, 5a en 5b Handelsnaamwet.

2.2. Na verweer van Farmex heeft de kantonrechter bij beschikking van 10 september 1985 dit verzoek toegewezen.

2.3. Hiertegen is Farmex bij de rechtbank te Leeuwarden in hoger beroep gekomen met zes grieven. Na mondeling debat tussen partijen heeft de rechtbank bij beschikking van 1 mei 1986 (het afschrift daarvan dateert van 2 juni 1986) de beschikking van de kantonrechter vernietigd en het inleidend verzoek van Bouwcentrum alsnog afgewezen.

## 3. Het geding in cassatie

3.1. Van de beschikking van de rechtbank heeft Bouwcentrum bij verzoekschrift ingekomen ter griffie van Uw Raad op 2 juni 1986 en dus tijdig beroep in cassatie ingesteld. Nadat Farmex bij verzoekschrift verweer in cassatie had gevoerd is tussen partijen een geschil gerezen over de vraag of Bouwcentrum nog in staat gesteld kon worden het cassatiemiddel toe te lichten. Dienaangaande heeft Uw Raad een beschikking gegeven die op 26 september 1986 in het openbaar is uitgesproken en waarnaar ik verder kortheidshalve moge verwijzen.

3.2. Overeenkomstig deze beschikking hebben partijen elk een schriftelijke toelichting ingediend waarna nog een dupliek van de zijde van Farmex is gevolgd.

## 4. Bespreking van het cassatiemiddel.

4.1. Het middel kan in drie stukken worden verdeeld. In de onderdelen 1 en 2 wordt er over geklaagd dat de rechtbank essentiële stellingen van Bouwcentrum onbehandeld heeft gelaten (het beroep op art. 5a en art. 5b Hnw en het beroep op nawerking van de onrechtmatigheid van de niet meer gevoerde handelsnaam "Hout- en Bouwcentrum Drachten"). In de onderdelen 3, 4, 5 en 6 gaat het om de kern van de zaak, te weten (ik druk mij nu maar wat kort uit) de eventuele verwarringstichtende gelijkheid van de beide handelsnamen. Onderdeel 4 is ingetrokken en behoeft dus niet te worden behandeld. Tenslotte betreffen de onderdelen 7 en 8 de (ten overvloede) gegeven overwegingen in r.o. 5 van de bestreden beschikking van de rechtbank.

4.2. Ik ga thans eerst over tot een bespreking van de onderdelen 3, 5, en 6.

4.3. Zij richten zich tegen delen van de motivering van het oordeel van de rechtbank (in r.o. 4 van de beschikking) dat er geen verwarring bij het publiek te duchten is tussen de ondernemingen van partijen en dat niet gezegd kan worden dat de handelsnaam van Farmex slechts in geringe mate van die van Bouwcentrum afwijkt.

4.4. In dit verband wil ik thans eerst een algemene opmerking maken, te weten deze, dat ik er bij het navolgende van uitga dat tegenwoordig ook aan beschikkingen op grond van art. 6 Hnw, waarop (nog) niet van toepassing is de Twaalfde Titel van het Eerste Boek van het Wetboek van

Burgerlijke Rechtsvordering (art. 429a e.v.), de eis wordt gesteld dat zij met redenen omkleed zijn. Zie hieromtrent de conclusie van mijn ambtgenoot Biegan-Hartogh, onder 9, voor HR 29 maart 1985, NJ 1985, 606 (LWH) en *Burgerlijke Rechtsvordering* (Korthals Altes), art. 429, aant. 1.

4.5. Middelonderdeel 3 klaagt er over dat de rechtbank ten onrechte is gekomen tot haar oordeel dat het woord "bouwcentrum" algemeen gebruikelijk is geworden en algemeen wordt gebezigt in de Nederlandse taal, zodat de Nederlandse taalschat geacht moet worden met dat woord te zijn verrijkt.

In het bijzonder betoogt het middelonderdeel dat onjuist althans onbegrijpelijk is dat de rechtbank uit door Farmex in het geding gebrachte foto's van bedrijfsgebouwen in het rayon van haar vertegenwoordiger te Oldenzaal, aan of nabij welke gebouwen bordes waren bevestigd met daarop een (handels)naam waarin het woord "bouwcentrum" voorkwam terwijl die gebouwen op geen enkele manier gelieerd waren aan Bouwcentrum, heeft afgeleid dat dit woord behoort tot de Nederlandse taalschat, niettegenstaande de omstandigheid dat het niet voorkomt in Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal en in het door Bouwcentrum genoemde Retrograde woordenboek van de Nederlandse taal.

4.6. Bezie ik de argumentatie die de rechtbank opbouwt voor het thans bestreden oordeel dan bevat zij de volgende elementen:

– in het Nederlands heeft zich een ontwikkeling voorgedaan in die zin dat het gebruik is geworden om het woord "centrum" te combineren met voorvoegsels waardoor nieuwe woorden ontstonden, zoals "tuincentrum", "Zakencentrum", "winkelcentrum" etc.

– "bouwcentrum" komt weliswaar niet in de Grote Van Dale voor, maar het blijkt wel uit overgelegde foto's (de hierboven door mij genoemde) dat dit woord algemeen gebruikelijk is geworden en algemeen gebezigt in de Nederlandse taal.

4.7. M.i. bezigt de rechtbank hier kennelijk het woord "bouwcentrum" in de betekenis van: winkel of plaats waar bouwmaterialen verhandeld of verkocht worden. Dat is een andere betekenis dan die welke gehecht moet worden aan hetzelfde woord in de handelsnaam van Bouwcentrum, naar ik moet aannemen, want Bouwcentrum staat toch vooral bekend als onderzoeks- en adviesinstituut, ook al verkoopt zij ook producten, te weten brochures en boeken aangaande de bouw (zie repliek in eerste aanleg, p. 11, 3e alinea). In de handelsnaam van Farmex wordt "bouwcentrum" gebruikt in eerstgenoemde betekenis. Verder moet ik opmerken dat woordenboeken, hoe uitgebreid ook en hoezeer kenbronnen van in een taal bestaande woorden en begrippen, nooit volledig zijn, met dien verstande dat woorden die daarin ontbreken wel degelijk kunnen behoren tot de Nederlandse taal. Ik moge ter illustratie verwijzen naar wat wordt gezegd in de Inleiding in het *Groot woordenboek der Nederlandse taal* van Van Dale, 11e druk, 1984, p. XIII e.v.

4.8. Wat nu het woord "bouwcentrum" in de door de rechtbank daaraan kennelijk gehechte betekenis betreft, komt mij gegeven wat ik onder 4.7. heb opgemerkt, de door de rechtbank gebezigde argumentatie niet onbegrijpelijk voor. Wellicht drukt de rechtbank zich in het licht van het voorhanden zijnde "bewijs" materiaal wat sterk uit als zij spreekt van "algemeen gebruikelijk" en "algemeen ... gebezigt", maar dat dit woord in deze betekenis in het Nederlands voorkomt kon zij op grond van het daarvoor beschikbare materiaal oordelen. Dit feitelijk oordeel kan in cassatie niet verder op zijn juistheid worden getoetst, zodat ik voorbij ga aan de verschillende argumenten die zijdens Bouwcentrum tegen de juistheid van dit oordeel werden aangedragen.

4.9. Op grond van een en ander meen ik dat middelonderdeel 3 faalt.

4.10. *Middelonderdeel 5* richt zich tegen met name het oordeel van de rechtbank dat de bescherming van de handelsnaam van Bouwcentrum niet zover gaat dat deze

"het gebruik van het thans tot de Nederlandse taalschat behorende woord "bouwcentrum" kan monopoliseren in

dier voege, dat het aan andere ondernemingen verboden zou zijn op enigerlei wijze het woord "bouwcentrum" in hun handelsnaam te voeren".

Het onderdeel strekt blijkens de toelichting ten betoge dat ook al is een handelsnaam als woord of combinatie van woorden tot de Nederlandse taalschat gaan behoren, zulks in beginsel onverlet laat, dat die handelsnaam als handelsnaam zijn functie ter identificatie van een onderneming heeft behouden. Zolang "Bouwcentrum" als handelsnaam nog niet aan onderscheidende kracht heeft ingeboet, is bij gebruik van dit woordt als handelsnaam of als onderdeel daarvan door een andere onderneming verarring bij het publiek te duchten, aldus het middelonderdeel.

4.11. Middelonderdeel 6 borduurt hierop voort en bestrijdt de beslissing van de rechtbank dat

"in casu van zodanig gevaar voor verarring geen sprake (is), daar het kenmerkend bestanddeel in de handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" – mede gelet op de hiervoor geschetste taalontwikkeling in Nederland – het woord "Farmex" is".

4.12. Art. 5 Hnw verbiedt het voeren van eens anders handelsnaam niet zonder meer, maar stelt als voorwaarde dat verarring bij het publiek is te duchten. In de lijn van de in dezen bestaande rechtspraak (zie S. Boekman, *de Handelsnaam*, 1977, p. 88 en p. 91; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, 1984, p. 137) zou ik het gevaar voor verarring willen beschouwen als het criterium bij uitstek. Het gaat er daarom m.i. in een zaak als deze niet om of de beide litigieuze handelsnamen dezelfde woorden bevatten, maar of verarring bij het publiek valt te vrezen. Uiteraard zal bij de beoordeling van dit laatste enerzijds worden betrokken de omstandigheid dat de beide handelsnamen op elkaar lijken of zelfs woorden gemeen hebben doch anderzijds toch ook de eventueel voorkomende verschillende betekenissen waarin hetzelfde woord in de onderscheiden handelsnamen wordt gebezigd.

4.13. Ik meen dat de rechtbank niets anders heeft gedaan dan dit spoor volgend eerst te beoordelen of de enkele omstandigheid dat Farmex het woord "bouwcentrum" in haar handelsnaam voert al voldoende is om gevaar voor verarring bij het publiek tussen de ondernemingen van Farmex en Bouwcentrum aanwezig te achten en vervolgens te onderzoeken of de beide handelsnamen met elkaar vergeleken tot de conclusie leiden dat er gevaar voor verarring is.

4.14. Wat houdt de argumentatie van de rechtbank in? Naar mijn mening, kort samengevat, dit: "Bouwcentrum", oorspronkelijk een naam met onderscheidende kracht, heeft deze kracht gaandeweg verloren doordat in de Nederlandse taal zich het woord "bouwcentrum" ontwikkelde in een bepaalde, hiervoor al besproken, betekenis; dat brengt niet mee dat Bouwcentrum geen aanspraak meer zou hebben op bescherming van haar handelsnaam, want daarvoor is niet nodig dat de handelsnaam onderscheidende kracht bezit; wel betekent het dat het woord "bouwcentrum" niet uitsluitend t.b.v. Bouwcentrum voor gebruik in een handelsnaam gereserveerd kan blijven; ook anderen mogen dat woord opnemen in hun handelsnaam, mits er maar geen gevaar voor verarring bij het publiek is te duchten; pas in dat laatste geval kan de handelsnaam van anderen dan Bouwcentrum worden verboden; in casu is daarvan geen sprake want mede gelet op de ontwikkeling van de samenstellingen met "centrum" en van het woord "bouwcentrum" in de Nederlandse taal, is het kenmerkend bestanddeel in de handelsnaam van Farmex: "Farmex".

4.15. Voor een belangrijk deel is deze redenering feitelijk, niet onbegrijpelijk en overigens op haar juistheid niet voor toetsing in cassatie vatbaar. Voor het overige heeft de rechtbank het door art. 5 Hnw gegeven kader m.i. niet miskend.

Nog twee opmerkingen wil ik in dit verband maken. In de eerste plaats deze, dat voorzover de middelonderdelen ervan uitgaan dat "bouwcentrum" onderscheidend vermogen als handelsnaam heeft behouden, zij opkomen tegen een niet onbegrijpelijke feitelijke vaststelling van de rechtbank en daarmee tevergeefs.

Voorts meen ik dat de landelijke naamsbekendheid van Bouwcentrum in abstracto wel een omstandigheid kan zijn die meebrengt dat eerder verwarringsgevaar aanwezig geacht moet worden, maar dat de rechtbank kennelijk die naamsbekendheid, gelet op de overige omstandigheden van het geval, niet van doorslaggevend gewicht heeft geoordeeld.

4.16. Op grond van een en ander meen ik dat ook de middelonderdelen 5 en 6 ongegrond zijn.

4.17. Ik kom thans aan *middelonderdeel 1* toe. Dit klaagt erover dat de rechtbank geen aandacht heeft besteed aan de stelling van Bouwcentrum dat Farmex met haar handelsnaam ook de artt. 5a en 5b Hnw schendt.

4.18. De rechtbank heeft inderdaad niet op de voet van de artt. 5a en 5b Hnw het onderzoek voortgezet, nadat zij tot de conclusie was gekomen dat Farmex in elk geval niet de in art. 5 Hnw gegeven norm had overtreden. De vraag is waarom de rechtbank zulks heeft nagelaten.

4.19. Bij het inleidend verzoekschrift heeft Bouwcentrum weliswaar gesteld dat zij gerechtigd is tot het Beneluxmerk "Bouwcentrum", maar verder geen feiten en omstandigheden gesteld die in het bijzonder overtreding door Farmex van de artt. 5a en 5b Hnw zouden betreffen. In punt 6 van het verzoekschrift spreekt zij uitsluitend over verarring tussen de ondernemingen van partijen, het criterium van art. 5 Hnw. Zij adstrueert zulks nader in punt 7 en stelt in punt 8 het gevaar van verwatering van haar handelsnaam. Alleen in punt 9 stelt zij dat zij "derhalve" gerechtigd is zich krachtens de artt. 5, 5a en 5b Hnw tegen het gebruik door Farmex van haar handelsnaam te verzetten.

Sla ik vervolgens de repliek in eerste aanleg op dan lees ik op pp. 10-11 dat het publiek zal kunnen menen dat Farmex op enigerlei wijze met Bouwcentrum is gelieerd of onder haar auspiciën werkt dan wel door Bouwcentrum goedgekeurde produkten verkoopt. Voorts staat in punt 15 ten aanzien van het beroep op marktbescherming:

"De stelling (sub 9 van het verweerschrift) dat Bouwcentrum zich niet op haar warenmerk zou kunnen beroepen is onjuist. Bouwcentrum gebruikt het merk Bouwcentrum voor papierwaren, zoals adviezen en tijdschriften in de bouwnijverheid. Zolang de bepalingen uit de Eenvormige Beneluxmerkenwet (BMW) met betrekking tot dienstmerken nog niet van kracht zijn kan Bouwcentrum nog geen dienstmerk inschrijven. Dit neemt echter niet weg dat Bouwcentrum gerechtigd is zich te beroepen op haar warenmerk. Krachtens art. 13a aanhef sub 2 BMW kan Bouwcentrum zich verzetten tegen elk gebruik van het merk dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. Het is duidelijk dat het gebruik van het teken bouwcentrum door Farmex het onderscheidend van het merk "Bouw- (verder onleesbaar, A.) Voor haar stellingen welke op inbreuk met het merk zijn gebaseerd beroept Bouwcentrum zich in onderhavige procedure op art. 5 Handelsnaamwet en behoeft daartoe geen procedure op grond van de BMW aan te spannen."

In de memorie van antwoord tevens pleitnotities (p. 1) heeft Bouwcentrum haar stellingen in de eerste instantie gehandhaafd. Verder lees ik in die memorie op p. 9 ten aanzien van het beroep op art. 5b Hnw:

"voorts is aannemelijk dat het publiek zal ook (lees: ook zal, A.) kunnen menen dat de producten van Farmex door Bouwcentrum zijn goedgekeurd. Zoals uit pagina 7 en 8 van het jaarverslag 1984 van Bouwcentrum (productie 7) blijkt houdt Bouwcentrum zich tevens bezig met kwaliteitscontrole van produkten. Het gaat hier om de groep Bouwcentrum Kwaliteitsbeheer en het Bureau Attesten. Aldus is tevens misleiding van het publiek te duchten. (artikel 5b HNW)"

Op p. 11 van die memorie wordt daarop opnieuw ingegaan. Over de merkbescherming lees ik alleen op p. 15 dat Bouwcentrum belang heeft ervoor te waken dat haar handelsnaam en merk niet verwaterd, waardoor deze elk onderscheidend vermogen verliezen.

4.20 Overzie ik aldus wat Bouwcentrum ten aanzien van



haar beroep op art. 5a Hnw (merkbescherming) – zie hierover Boekman, a.w., p. 108 e.v.; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, p. 141; Van Nieuwenhoven Helbach, 1983, p. 445 e.v. – heeft gesteld dan moet ik vaststellen dat niet gezegd kan worden dat Bouwcentrum heeft voldaan aan haar stelplicht ten aanzien van met name de eis van art. 5a Hnw dat verwarring omtrent de *herkomst van de waren* te duchten moet zijn.

Die waren zijn de waren ter onderscheiding van de herkomst waarvan het merk wordt gevoerd, i.c. dus de waren van Bouwcentrum. Ik merk bovendien op dat het begrip "verwatering" (zie hierover m.b.t. het handelsnaamrecht Boekman, a.w. pp. 97-98; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, p. 143; Onrechtmatige Daad VI (Martens), nr. 126.2, p. VI-140a) geen plaats heeft gevonden in art. 5a Hnw, maar gebezigd wordt in verband met een op art. 1401 BW gebaseerde actie tegen een onrechtmatig gevoerde handelsnaam, behoudens uiteraard het kader van art. 13 A BMW. Zie hieromtrent *Onrechtmatige Daad VI* (Martens) nr. 128.8, p. VI-154c met verdere literatuur en rechtspraak. Op het een noch het ander heeft Bouwcentrum haar vordering in dit geding gebaseerd, wat zij trouwens ook niet had kunnen doen in deze verzoekschriftprocedure.

4.21 In dit verband wil ik nog opmerken dat wat Bouwcentrum aan het slot van haar schriftelijke toelichting in cassatie doet betogen over de "reflexwerking" van het begrip "verwatering" "op" art. 5 Hnw gepasseerd dient te worden. Zie over "reflexwerking" C. A. Boukema, Civielrechtelijke samenloop, diss. 1966, p. 52 e.v. en p. 165 e.v.; Boekman, a.w. p. 99; *Onrechtmatige Daad VI* (Martens) nr. 15 met verdere literatuur en rechtspraak. Als al van een dergelijke "reflexwerking" sprake zou kunnen zijn, dan moeten daarvoor toch dragende feiten en omstandigheden worden gesteld, hetgeen Bouwcentrum m.i. niet heeft gedaan. Overigens, als in de desbetreffende beschouwingen een klacht zou moeten worden gelezen dat de rechtbank ten onrechte met die "reflexwerking" geen rekening heeft gehouden, is die klacht buiten de orde, nu daarover in het middel niets is terug te vinden.

4.22 Concluderend meen ik dat de rechtbank heeft mogen voorbijgaan aan het aldus onvoldoende gemotiveerde beroep van Bouwcentrum op art. 5a Hnw.

4.23 Wat betreft het beroep op art. 5b Hnw moet in wezen hetzelfde worden gezegd. Wat Bouwcentrum in haar memorie van antwoord aan feiten stelt is zo minimaal dat haar beroep op misleiding in feite niets anders was dan het beroep op verwarringsgevaar. Kennelijk heeft de rechtbank dat ook zo opgevat, zodra zij met beantwoording van de vraag of verwarringsgevaar aanwezig was impliciet heeft beslist dat geen misleiding van het publiek, als bedoeld in art. 5b Hnw, aangenomen moest worden zodat zij daarop niet meer afzonderlijk behoefde in te gaan. Zie over de betekenis van art. 5b Hnw naast art. 5, Boekman, a.w. pp. 52-53 en pp. 56-57, Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, pp. 140-141.

4.24 Op grond van een en ander meen ik dat ook middelonderdeel 1 schipbreuk lijdt.

4.25 *Middelonderdeel 2* strekt ten betoge dat de rechtbank heeft verzuimd in te gaan op de essentiële stelling van Bouwcentrum dat het onrechtmatig gebruik door Farmex van de Handelsnaam "Hout- en bouwcentrum" nawerkt in dier voege dat de handelsnaam Farmex Agrarisch Bouwcentrum van die onrechtmatige handelsnaam te weinig afstand neemt en het verwarringsgevaar bestendigt.

4.26 Zie voor het begrip "nawerken" in dit verband *Onrechtmatige Daad VI* (Martens), nr 35a; Boekman, a.w., pp. 94-95. Voormelde stelling van Bouwcentrum is terug te vinden op p. 7 van haar memorie van antwoord in appèl, waar zij stelt:

"Het voeren van de naam Farmex Agrarisch Bouwcentrum door Farmex is te meer onrechtmatig nu naar Farmex erkent zij eerder de onrechtmatige handelsnaam Hout en Bouwcentrum heeft gevoerd. De onrechtmatigheid van de naam Hout en Bouwcentrum werkt als het ware na. De naam Farmex Agrarisch Bouwcentrum wekt associaties op met de

naam Hout en Bouwcentrum die onrechtmatig door Farmex werd gevoerd."

4.27 Ik meen dat de rechtbank deze stelling bij gemis aan feitelijke grondslag stilzwijgend heeft mogen passeren. Immers in het onderhavige geval zou de nawerking uitgaan van de onrechtmatigheid die gelegen zou zijn in het voeren van de handelsnaam "Hout- en Bouwcentrum Drachten". Maar, anders dan bij nawerking – het woord zegt het eigenlijk al – aan de orde is en in tegenstelling tot wat de hierboven geciteerde passage uit de Memorie van Antwoord suggereert, was het nu juist de thans bestreden naam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" die er eerder was dan de door Bouwcentrum onrechtmatig geoordeelde handelsnaam "Hout- en Bouwcentrum Drachten". Dit blijkt uit het reeds in eerste aanleg overgelegde uittreksel uit het handelsregister (zie hierboven onder 1.2).

4.28 Op grond hiervan kom ik tot de slotsom dat ook dit middelonderdeel faalt.

4.29 De *middelonderdelen 7 en 8* kunnen gelet op het voorgaande in mijn opvatting buiten beschouwing blijven nu zij zich richten tegen door de rechtbank ten overvloede gegeven overwegingen en de beschikking reeds wordt gedragen door de overwegingen die de eerdere middelonderdelen m.i. tevergeefs hebben aangevallen.

4.30 Voor het geval Uw Raad daarover anders mocht oordelen zal ik thans, zij het kort, bij deze twee laatste onderdelen stilstaan.

4.31 Ik meen dat *onderdeel 7* reeds moet stranden omdat het zich richt tegen een feitelijk, naar mijn smaak niet onbegrijpelijk oordeel van de rechtbank dat in cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst.

4.32 *Onderdeel 8* keert zich tegen het onderscheid dat de rechtbank maakt tussen het publiek dat bestaat uit de klanten van Farmex en het publiek dat zich wendt tot Bouwcentrum.

4.33 In de aangevallen rechtsoverweging (p. 6, eerste volle alinea) zegt de rechtbank het volgende:

"Voorts acht de rechtbank onjuist het oordeel van de Kantonrechter in zijn beschikking a quo, dat de kans bestaat, dat het publiek de indruk krijgt, als de naam Bouwcentrum in een andere combinatie voorkomt zoals in de handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum", dat beide ondernemingen van partijen aan elkaar gelieerd zijn en dat de indruk kan ontstaan, dat de door Farmex te koop aangeboden materialen door Stichting Bouwcentrum zijn goedgekeurd. Zoals eerder overwogen, vormen de klanten van Farmex, die slechts agrarische producten verhandelt, een ander "publiek" dan de mensen, die zich wenden tot Stichting Bouwcentrum; "Stichting Bouwcentrum" heeft immers sedert lange tijd een vaste en duidelijk omliggende plaats in de bouwwereld en bij het zich daarop oriënterende publiek als voorlichtingsinstituut. Ook de derde grief van Farmex treft dus doel."

De rechtbank refereert hier naar wat zij eerder had overwogen, te weten (op p. 5, onder 5, tweede alinea):

"Farmex heeft – onvoldoende bestreden – gesteld, dat Farmex zich uitsluitend bezighoudt in de landbouwsector, terwijl Stichting Bouwcentrum in landbouwkringen vrijwel nooit wordt geraadpleegd als voorlichtingsinstituut, zijnde op het gebied van agrarische voorlichting sedert lange tijd werkzaam het IMAG te Wageningen en hiernaast het CBI van het Ministerie van Landbouw en Visserij te Wageningen. Stichting Bouwcentrum zal dan ook praktisch nimmer optreden als voorlichtingsorgaan voor de klanten van Farmex."

4.34. Anders dan het middel betoogt, hanteert de rechtbank hier naar mijn mening geen onjuiste maatstaf. In r.o. 4 heeft zij m.i. geen te beperkte inhoud gegeven aan het begrip "publiek". Alleen concretiseert zij dat hier en gaat zij na in welke gevallen met name verwarring zou kunnen optreden in de door de Kantonrechter aangegeven zin. De rechtbank heeft daarbij dan op het oog dat deel van het publiek waarop Farmex zich richt. Daarvan neemt zij aan dat het, nu het in de regel niet met Bouwcentrum in contact zal komen, niet zal denken dat Farmex met Bouwcentrum

gelieerd is en dat het niet de indruk zal krijgen dat de door Farmex te koop aangeboden materialen door Bouwcentrum zijn goedgekeurd. Ik meen dat deze gedachtengang niet onbegrijpelijk is en toegestaan in het licht van de volgende uitspraken van Uw Raad: HR 24 december 1976, *NJ* 1978, 431 (BW; Tandem/Tendum); *BIE* 1977, 72 (SB) HR 26 juni 1981, *NJ* 1981, 514 (LWH; IJskes); *BIE* 1982, 120, en HR 6 december 1985, *NJ* 1986, 292 (LWH; Seaship/Sealiner). Vgl. Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, p. 137; Van Nieuwenhoven Helbach, 1983, p. 444; Boekman, a.w. p. 93 e.v.

4.35. Op grond hiervan meen ik dat ook middelonderdeel 8 ongegrond is.

### 5. Kosten

In de feitelijke instanties is voor een kostenveroordeling in deze procedure geen plaats, zie HR 18 januari 1980, *NJ* 1980, 472 (WHH; Churrasco/Charousko), doch ingevolge art. 429 lid 3 Rv geldt zulks niet in cassatie, vgl. Burgerlijke Rechtsvordering, art. 429 k, aant. 37, noot 3.

### 6. Conclusie

Omdat ik geen van de middelonderdelen gegrond acht, heb ik de eer te concluderen tot verwerping van het beroep.

#### e) Hoge Raad, etc.

### 3. Beoordeling van het middel

3.1. In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan. Bouwcentrum, een advies-, voorlichtings- en onderzoeksorgaan voor de bouw te Rotterdam met nevenvestiging in Groningen voert vanaf haar oprichting in 1946 als handelsnaam "Bouwcentrum".

Farmex, een fabrikant van en handelaar in agrarische produkten in Drachten voerde eerst als handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum", nadien ook "Farmex Hout- en Bouwcentrum". Van die laatste naam is zij bereid verder af te zien.

3.2. De Rechtbank heeft de vraag of de handelsnaam "Farmex Agrarisch Bouwcentrum" identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam "Bouwcentrum" zodat dientengevolge bij het publiek verwarring te duchten is tussen beide ondernemingen, ontkenkend beantwoord. In rov. 4 heeft de Rechtbank daartoe, kort samengevat, het volgende geoordeeld. Sedert 1946 – jaar van oprichting van Bouwcentrum, toen deze naam nog een onbekend begrip inhield – is het gebruik ontstaan om van het woord centrum, gecombineerd met voorvoegsels, nieuwe woorden te maken en is de Nederlandse taal verrijkt met het algemeen gebruikelijke en gebezigde woord bouwcentrum. Deze ontwikkeling brengt mee dat de handelsnaam van Bouwcentrum, ook al is de bekendheid daarvan door de activiteiten van Bouwcentrum gegroeid, tegelijkertijd in belangrijke mate aan onderscheidende kracht heeft ingeboet, waardoor Bouwcentrum dit thans algemeen gangbare woord niet kan 'monopoliseren' en het andere ondernemingen daarom vrij moet staan dit woord in hun handelsnaam op te nemen, tenzij dientengevolge verwarring bij het publiek is te duchten tussen de onderneming die dat woord aldus in haar handelsnaam voert, en de onderneming van Bouwcentrum.

Maar van gevaar voor verwarring is te dezen geen sprake, daar het kenmerkend bestanddeel in de handelsnaam 'Farmex Agrarisch Bouwcentrum' – mede gelet op de hiervoor geschetste taalontwikkeling in Nederland – het woord 'Farmex' is.

3.3. Onderdeel 1 strekt ten betoge dat de Rechtbank, door het inleidende verzoek van Bouwcentrum enkel af te wijzen op grond van de ontkenkende beantwoording van de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar tussen de ondernemingen (art. 5 Handelsnaamwet), heeft nagelaten te onderzoeken of dit verzoek toewijsbaar is wegens de door Bouwcentrum aangevoerde en in hoger beroep gehandhaafde stelling dat Farmex' handelsnaam wordt gevoerd in strijd met de art. 5a en 5b van die wet. Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Weliswaar heeft Bouwcentrum bij inleidend verzoek gesteld, dat zij ook gerechtigd is zich krachtens de art. 5a en

5b tegen het gebruik door Farmex van haar handelsnaam te verzetten en heeft zij in hoger beroep bij memorie van antwoord 'haar stellingen der eerste aanleg' gehandhaafd; de Rechtbank heeft echter kennelijk geoordeeld dat al hetgeen Bouwcentrum voorts heeft gesteld en aan feiten en omstandigheden heeft aangevoerd, betrekking had op het in art. 5 bedoelde verbod, en onvoldoende grondslag bood voor een zelfstandige beoordeling van het verzoek in het licht van de art. 5a en 5b. Die uitleg van de gedingstukken, die is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, is, gelet op het debat van partijen in eerste aanleg en in hoger beroep, niet onbegrijpelijk.

3.4. Onderdeel 2 stelt – op zichzelf juist –, dat de Rechtbank in de bestreden beschikking geen blijk heeft gegeven aandacht te hebben besteed aan de door Bouwcentrum in hoger beroep bij memorie van antwoord uitdrukkelijk naar voren gebrachte stelling, dat Farmex heeft erkend dat de handelsnaam 'Hout- en Bouwcentrum', die zij vrijwillig heeft teruggenomen, onrechtmatig werd gevoerd en dat deze, gestelde, onrechtmatigheid in die mate nawerkt, dat daardoor de naam 'Farmex Agrarisch Bouwcentrum' op ontoelaatbare wijze verwarringsgevaar scheidt, omdat deze te veel lijkt op eerstvermelde handelsnaam en aldus het verwarringsgevaar bestendigt. Niettemin kan het onderdeel niet tot cassatie leiden.

In verband met de feiten waarvan in cassatie moet worden uitgegaan vat de Hoge Raad het onderdeel aldus op, dat daaraan ten grondslag ligt de opvatting dat een later gevoerde handelsnaam, die wordt ingetrokken nadat is komen vast te staan dat deze in strijd met art. 5 Hnw. werd gevoerd, een eerder door die onderneming gevoerde, op zichzelf beschouwd toelaatbare handelsnaam ontoelaatbaar kan maken wegens associaties welke de eerdere handelsnaam van die onderneming wekt met de latere, in strijd met art. 5 Hnw. gevoerde handelsnaam van diezelfde onderneming. Latere omstandigheden zouden aldus een handelsnaam die aanvankelijk rechtmatig werd gevoerd, onrechtmatig kunnen maken. Ofschoon zulks, nu het daarbij gaat om toedoen van degene die die eerdere handelsnaam voerde, niet uitgesloten is te achten, strookt het met het stelsel van de Handelsnaamwet zulks alleen te aanvaarden onder bijzondere, bijkomende omstandigheden, bijv. in geval van een zeer langdurig gebruik van de latere handelsnaam, dat tegenover het gebruik van de eerdere sterk op de voorgrond trad. Uit de stukken van het geding blijkt echter niet dat Bouwcentrum zich in het kader van haar in het onderdeel bedoelde stelling mede op zulke omstandigheden heeft beroepen.

3.5. Onderdeel 3 van het middel richt zich tegen dat deel van rov. 4, waarin de Rechtbank een beschrijving geeft van de taalontwikkeling in Nederland en waarin zij op grond van enkele door een vertegenwoordiger van Farmex te Oldenzaal in diens rayon genomen foto's van willekeurige gebouwen met het opschrift 'bouwcentrum' aanneemt dat het woord bouwcentrum in de Nederlandse taal is opgenomen, ook al komt het niet voor in de nieuwste druk van Van Dale *Groot Woordenboek der Nederlandse taal*. Het onderdeel is vruchteloos opgeworpen, aangezien het is gericht tegen een feitelijk oordeel van de Rechtbank betreffende een woordgebruik dat niet van algemene bekendheid is, welk oordeel in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk is.

3.6. De onderdelen 5 en 6 miskennen in de eerste plaats dat de Rechtbank kennelijk heeft geoordeeld dat, hoewel de handelsnaam van Bouwcentrum grote bekendheid geniet, voormelde ontwikkeling van het Nederlands taaleigen het onderscheidend vermogen van die naam zodanig heeft verminderd dat het enkele voorkomen van het woord bouwcentrum in eens handelsnaam niet zonder meer de slotsom wettigt dat van het voeren van die naam bij het publiek verwarring tussen de onder die naam gedreven onderneming en die van Bouwcentrum valt te duchten. Voor zover deze onderdelen dit oordeel van de Rechtbank bedoelen te bestrijden, falen zij omdat dat oordeel niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en het voor het overige, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie

niet op zijn juistheid kan worden getoetst.

Zij miskennen voorts dat, gegeven die taalkundige ontwikkeling, het belang van Bouwcentrum om tegen handelsnamen waarin het woord bouwcentrum voorkomt, ook indien daarvan (zoals te dezen) verwarring niet valt te vrezen, tóch te kunnen optreden "teneinde verwatering van haar eigen handelsnaam te voorkomen", moet wijken voor dat van die ondernemers die dat woord in zijn algemeen gebruikelijk geworden betekenis in hun handelsnaam willen – en gezien de overige elementen van die naam: zonder verwarringsgevaar kunnen – opnemen. Daaraan doet noch het feit dat Bouwcentrum in het verleden met succes is opgetreden tegen ondernemingen die het woord bouwcentrum als onderdeel van hun handelsnaam voerden, noch de grote bekendheid van haar handelsnaam af.

3.7. De onderdelen 7 en 8 van het middel behoeven geen behandeling, aangezien zij zijn gericht tegen de door de Rechtbank ten overvloede gegeven rov. 5.

3.8. Het middel, waarvan onderdeel 4 is ingetrokken, faalt dus in al zijn onderdelen.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Bouwcentrum in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Farmex begroot op f400,- aan verschotten en f2 000,- voor salaris. Enz.

#### 1) Verwatering van een handelsnaam.

Algemeen wordt aangenomen, dat de Handelsnaamwet een handelsnaam alleen tegen navolging beschermt voorzover van de navolging gevaar voor verwarring te duchten valt, maar dat een aanvullende bescherming van de handelsnaam, zoals tegen verwatering kan worden ontleend aan art. 1401 BW. Vgl. aldus o.m. Martens in *Onrechtmatige Daad VI* onder no. 126.3, Boekman, in de tweede druk van *De Handelsnaam*, blz. 97 e.v., Drucker – Bodenhausen – Wichers Hoeth 6e druk, blz. 143 en Verkade, *Ongeoorloofde Mededinging*, blz. 106 e.v. Hetgeen de HR in r.ov. 3.6 omtrent de consequenties van de taalkundige ontwikkeling van het woord bouwcentrum heeft overwogen, maakt duidelijk dat die aanvullende bescherming grenzen kent en zij met name niet kan worden ingeroepen voor een handelsnaam, die – of een onderdeel daarvan, dat – uit een woord bestaat dat algemeen gebruikelijk is en gebezigd wordt en als zodanig een niet voor monopolisering vatbaar bestanddeel is van het taaleigen van een der Benelux landen. Als men bedenkt hoe in de daartoe bestemde speciale wet de bescherming van het aan de handelsnaam als onderscheidingsteken verwante (waren- of dienst-)merk is geregeld, dan lag het oordeel van de HR in de lijn van de verwachtingen. Want gegeven het feit, dat de bescherming van de BMW zich – anders dan die van de Hnw – niet alleen tot de – in ruime zin – verwarring stichtende, maar ook tot de "verwaterende" navolging uitstrekt, maar niettemin die bescherming niet kan worden ingeroepen voor tekens die ieder onderscheidend vermogen missen – o.m. omdat zij gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal van het land waar de bescherming wordt gevraagd – dan is het niet aannemelijk dat het gemene recht de enkel tegen de verwarring stichtende navolging gerichte bescherming van de Hnw met een bescherming tegen "verwaterende" navolging zou kunnen aanvullen als het gaat om een handelsnaam die uit een algemeen gebruikelijk en gebezigd woord bestaat. In beide gevallen is de ratio voor het weigeren van bescherming dezelfde, gaat het er immers om te voorkomen, dat woorden die ter beschrijving van (een bijzonderheid van) een waar, dienst of onderneming algemeen gebruikelijk zijn niet door een ieder vrijelijk tot dat doel gebruikt zouden kunnen worden.

#### 2) Nawerking.

Martens heeft als eerste hier te lande de aandacht gevestigd op het reeds eerder in Duitsland onderkende verschijnsel, dat hij in deel VI van *Onrechtmatige Daad* onder no 35a

heeft omschreven als de mogelijkheid, dat "..... een bepaalde mededingingshandeling, die op zichzelf (nog) niet ongeoorloofd zou worden geoordeeld, wel als ontoelaatbaar moet worden aangemerkt, wanneer (en omdat) daardoor een eerdere onrechtmatige mededingingshandeling blijft nawerken." Vervolgens heeft Boekman in de tweede druk van *De Handelsnaam*, blz. 94 met voorbeelden uit de jurisprudentie – o.m. HR 6 januari 1967, *NJ* 1969, 186; *BIE* 1967 no 43 blz. 124 (Raivo) – aangetoond dat het verschijnsel van de nawerking zich ook t.a.v. een handelsnaam kan voordoen. Bovendien heeft Martens in *Onrechtmatige Daad VI* onder no 126.5 nog gewezen op een andere bij de handelsnaam mogelijke verschijningsvorm van nawerking. Deze kan zich voordoen bij een niet meer gevoerde maar nog wel bij het publiek bekende handelsnaam. Als een eertijds rechtmatig gevoerde handelsnaam niet meer wordt gebruikt doch de bekendheid van die naam bij het publiek nog voortleeft, zal als gevolg daarvan het daarna door een ander opgevatte gebruik van een overeenstemmende handelsnaam gevaar voor verwarring bij het publiek te weeg brengen en het gebruik van die jongere handelsnaam onrechtmatig maken. Aldus ook Boekman o.c. blz. 69. In de onderhavige beschikking gaat het om nog weer een andere mogelijkheid van nawerking, die bij een handelsnaam denkbaar is. Weliswaar heeft die nawerkingsvorm met de zojuist genoemde nawerking van een nog bekende maar niet meer gevoerde handelsnaam gemeen, dat zij toekomstgericht is, immers van invloed is op een later verrichte mededingingshandeling, maar zij verschilt daarvan doordat zij uitgaat van een mededingingshandeling die *niet* onrechtmatig is verricht. En terwijl zij met de in de aanvang vermelde "klassieke" nawerking gemeen heeft dat zij uitgaat van een onrechtmatige mededingingshandeling, onderscheidt zij zich daarvan weer, doordat haar effect zich niet op een latere maar op een eerdere mededingingshandeling richt, m.a.w. zij niet toekomstgericht is, maar terugwerkt. Met het beroep op deze mogelijkheid van navolging werd de Hoge Raad voor de vraag gesteld of de onderneming, die haar handelsnaam wijzigt en daardoor in conflict komt met een ten opzichte van haar *oorspronkelijke* handelsnaam *jongere*, maar ten opzichte van haar *nieuwgekozen* handelsnaam *oudere* handelsnaam van een concurrent, op haar oorspronkelijke handelsnaam kan terugvallen ook wanneer tussen haar oorspronkelijke en haar later gekozen handelsnaam onderling verwarringstichtende gelijkens bestaat. Het verbaast niet dat de Hoge Raad die vraag in beginsel – immers afgezien van tot een ander oordeel leidende bijzondere bijkomende omstandigheden – bevestigend heeft beantwoord en daartoe beroep heeft gedaan op het systeem van de Handelsnaamwet. Dat systeem houdt nu eenmaal in, dat de bescherming van de handelsnaam tegen het gebruik van daarmede verwarringstichtend overeenstemmende handelsnamen van anderen op prioriteit berust. Bij een conflict tussen overeenstemmende handelsnamen is het de oudste rechtmatig gevoerde handelsnaam, die de in art. 5 Hnw voorziene bescherming geniet en het zou met dit systeem strijdig zijn om de onderneming, die haar handelsnaam heeft gewijzigd, de bevoegdheid te ontzeggen om, in geval van bezwaar van een derde tegen haar nieuw gekozen handelsnaam, op haar oorspronkelijke handelsnaam terug te vallen, wanneer die, als oudere handelsnaam ten opzichte van de derde eerder rechtmatig werd gevoerd. Men kan het met S. Boekman o.c. blz. 86 onder verwijzing naar HR 31 mei 1927, *NJ* 1927, 991 (Vita) en 6 oktober 1949, *NJ* 1949, 645 (Nijma) ook aldus zeggen, dat een eenmaal rechtmatig gevoerde handelsnaam niet door latere omstandigheden onrechtmatig wordt. Behalve – zo leert de onderhavige beschikking – onder bijzondere bijkomende omstandigheden, die aan het toedoen van de voerder van die handelsnaam zelf te wijten zijn. Tekenend voor de aard van dergelijke omstandigheden is het door de Hoge Raad in dit verband genoemde voorbeeld, dat de latere handelsnaam zeer langdurig is gebruikt en daardoor dat gebruik tegenover het voorafgegaane gebruik van de oorspronkelijke handelsnaam sterk op de voorgrond is komen te staan. In dat geval is het immers in feite zo, dat van een voortlevende bekendheid van

de oudere handelsnaam en van een daaruit voortvloeiende toekomstgerichte nawerking ten behoeve van die (oudere) handelsnaam geen sprake meer is en onder die omstandigheden staat het terugvallen op de eens gevoerde maar inmiddels "vergeten" handelsnaam gelijk met de keuze van

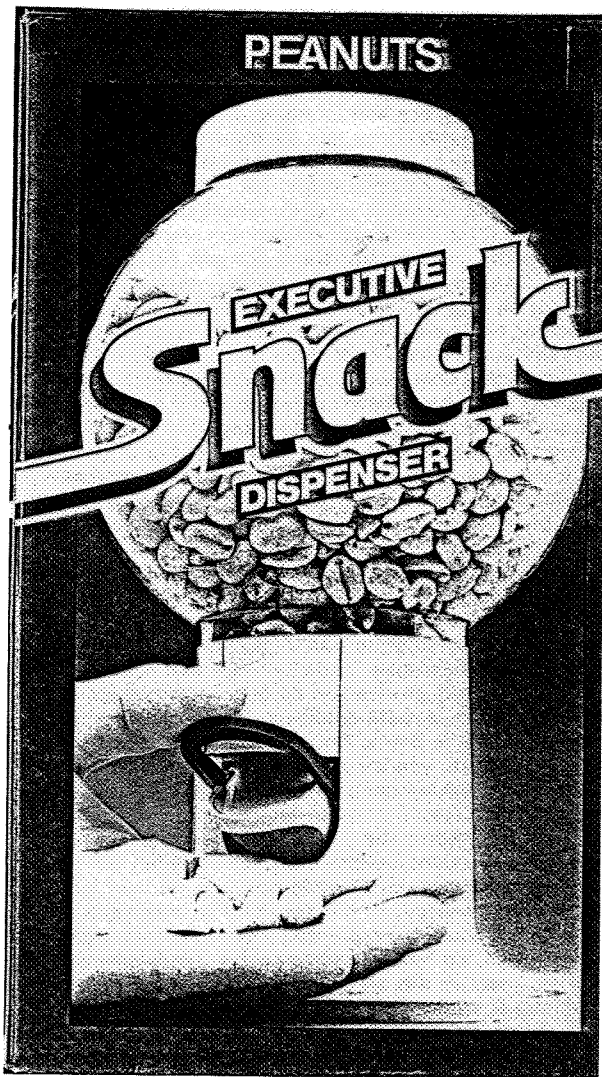
een nieuwe handelsnaam, waarbij uiteraard het bepaalde in art. 5 Hnw in acht moet worden genomen.

v.N.H.

Nr 65. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer, 5 juni 1986.

(Snackdispenser)

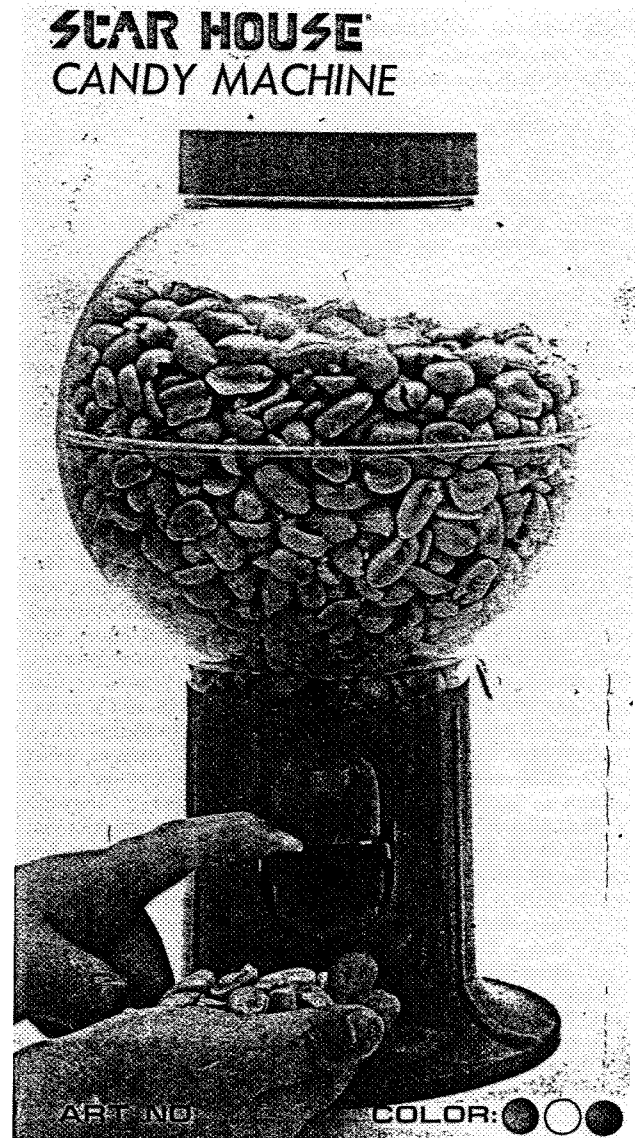
President: Mr R. H. L. Cornelissen;  
Raadsheren: Mrs J. H. F. J. Cremers en  
R. P. Yland-van Veen.



(snackdispenser van Stig Ravn)

Art. 10, lid 1, aanhef en onder 11° Auteurswet 1912 j° art. 21 Benelux Tekeningen en Modellenwet.

Ondanks de conclusie (dat sprake is van een oorspronkelijke vormgeving en persoonlijke kunstzinnigheid van de ontwerper) en de inhoud van een rapport van een hoogleraar in het Industrieel Ontwerpen, bestaat naar 's Hofs voorlopig oordeel twijfel over de vraag of de snack-dispenser een kunstzinnig karakter vertoont. Hierbij is van belang dat de vormgeving in



(snackdispenser van Koopman)

sterke mate lijkt te zijn bepaald door functionele en technische eisen en door de wens de kenmerken van de strakke Scandinavische stijl te volgen.

Art. 2, lid 7 Berner Conventie.

De beoordeling van de vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming dient plaats te hebben naar Nederlands recht; de uitzondering genoemd in het slot van art. 2, lid 7 mist toepas-