

Hoge Raad, 11 februari 1977, Mosterdmanneke**HANDELSNAAMRECHT****Handelsnaam**

Door een man vervaardigen en uitventen van mosterd zo ongebruikelijk dat aanduiding "Het Mosterdmanneke" onderscheidend vermogen als handelsnaam, ook al is het een beroepsaanduiding

dat, wat het vierde onderdeel betreft, het Hof zonder schending van een rechtsregel heeft kunnen oordelen, dat het door een man vervaardigen en uitventen van mosterd een zo ongebruikelijk verschijnsel is, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft om als handelsnaam beschermd te kunnen worden; dat hieraan niet in de weg staat dat de term mosterdman als een beroepsaanduiding kan worden beschouwd, waar juist de zeldzaamheid van deze wijze van beroepsuitoefening en daardoor van deze beroepsaanduiding meebrengt dat bij het publiek verwarring te duchten is als deze aanduiding door twee ondernemingen in een zelfde gebied naar buiten wordt gebruikt;

Gebruik handelsnaam via licentie

Gebruik van handelsnaam door bestaan en uitvoering van overeenkomst, welke inhoudt dat derde handelsnaam mag gebruiken

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

hem geregistreerde handelsnaam 'Mosterdmanneke' heeft kunnen zien;

ONGEORLOOFDE MEDEDINGING**Gebruik afbeelding**

Gebruik van afbeelding waardoor verwarring tussen ondernemingen te duchten is kan in strijd zijn met zorgvuldigheid

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

Bescherming niet gedeponereerd merk?

Hoge Raad stelt vraag van uitleg inzake artikel 12(A) BMW aan Benelux Gerechtshof

dat in deze procedure niet is gesteld of gebleken dat Van de Wouw m.b.t. de betreffende afbeelding een depot heeft verricht als bedoeld in art. 3 Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken; dat daarom het antwoord op de vraag of tegen een onzorgvuldig gebruik van een afbeelding als hiervoor bedoeld rechtsbescherming bestaat, mede afhangt van de draagwijdte van art. 12 onder A, eerste lid, van genoemde wet, luidende: 'Niemand kan, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk beschouwd wordt in de zin van art. 1, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponereerd...'; dat in het huidige stadium van het geding niet gezegd kan worden dat de zaak waar het in het incidentele cassatieberoep om gaat, wegens haar spoedeisend karakter geen uitstel gedooft; dat het daarom noodzakelijk voorkomt een beslissing van het Benelux-Gerechtshof uit te lokken over de uitleg van art. 12 onder A Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, voor zover van belang voor de beslissing over het incidentele beroep; [*procedure bij BenGH geroyeerd na schikking partijen, Red*]

Vindplaatsen: NJ 1977, 373, m.nt. Wichers Hoeth; BIE 1978, p. 102, m.nt. Boekman

Hoge Raad, 11 februari 1977

(C.W. Dubbink, A.A.L. Minkenhof, H. Drion, W. Snijders, H.K. Köster)

(...)

[X] van Kempen, te Tilburg, eiser tot cassatie van een tussen pp. gewezen arrest van het Hof te 's-Hertogenbosch van 3 maart 1976, tevens incidenteel verweerder in cassatie, kosteloos procederende ingevolge beschikking van de HR van 13 mei 1976, adv. Mr. E.Chr. Kuhn,

tegen

[Y] van de Wouw, te Tilburg, verweerder in cassatie, tevens incidenteel eiser tot cassatie, kosteloos procede-

rende ingevolge een beschikking van de Pres. van de Rb. te Breda van 26 nov. 1975, adv. Mr. J.B.M.M. Wuisman.

(...)

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

dat verweerder in cassatie, tevens incidenteel eiser tot cassatie — Van de Wouw — bij exploit van 21 nov. 1975 verweerder in cassatie, tevens incidenteel eiser tot cassatie — Van Kempen — in kort geding heeft gedaagd voor de Pres. van de Rb. te Breda en heeft gevorderd dat de Pres. Van Kempen, voor zover mogelijk bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, zal veroordelen om in zijn handelsnaam en/of handelsnamen en merken en in zijn afbeeldingen, waaronder Van Kempen zich aan het publiek presenteert, zodanige wijziging te brengen, dat daarin niet langer voorkomen de woorden 'Het Mosterdmanneke' of 'Mosterdman' en de afbeelding van het 'manneke met het tonnetje', waaronder Van Kempen reeds heeft geadverteerd, met veroordeling van Van Kempen tot een dwangsom van f 5000,? voor iedere overtreding;

dat Van Kempen zich tegen deze vordering heeft verweerd en zijnerzijds een in cassatie niet meer van belang zijnde vordering in reconventie heeft ingesteld; dat de Pres. bij zijn uitspraak van 2 dec. 1975 de vordering in conventie — behoudens een verlaging van de dwangsom — heeft toegewezen, daartoe o.m. overwegende:

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

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

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

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

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

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

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

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

Harry van Kempen — Tot nog toe bekend door zijn mosterd onder het merk 't Mosterdmenneke' deelt u mede, dat het Menneke is uitgegroeid tot man; in het vervolg zal hij u mosterd leveren onder het merk 'De Mosterdman';

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

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

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

dat dan ook toen Van de Wouw, als reactie op het voor hem duidelijk worden van Van Kempens inpalmen ten eigen bate van de voormelde aanduiding en het merk, de leverantie van mosterd aan Van Kempen staakte, naar Ons aanvankelijk oordeel Van Kempen de voormelde koppeling van 'Het Mosterdmanneke' aan zijn, Van Kempens persoon, zoals die uit de overgelegde etiketten blijkt en door het depot ten name van Van Kempen bevestigd wordt, had dienen te staken en zich met Van de Wouw over een aan diens gerechtvaardigde aanspraken tegemoetkomende regeling had dienen te

verstaan — bijvoorbeeld door op het etiket Van de Wouw als de fabrikant en zichzelf als de handelaar te vermelden, een oplossing waarmede Van de Wouw ter terechtzitting instemde — waarna, naar verwacht mocht worden en door Van de Wouw is bevestigd, de mosterdleverantie terstond zou zijn hervat, in stede van zich tot andere leveranciers te wenden en de daarvan betrokken mosterd onder 'Het Mosterdmanneke' ten eigen name in de handel te brengen;

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

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

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

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

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

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

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

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

dat het Hof daartoe onder meer heeft overwogen:

'1. m.b.t. grief I,

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

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

dat Van Kempen weliswaar in zijn memorie van grieven heeft gesteld dat hij 'bekend heeft gemaakt' (zonder vermelding naar wie deze bekendmaking is uitgegaan) 'dat hij het merk wettig had gedeponeerd'; dat deze woordkeus en met name het in deze stelling gebezigde woord 'had', er echter onmiskenbaar op duidt dat ten tijde van die bekendmaking voormeld depot een reeds in het verleden liggend feit was;

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

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

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

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

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

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

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

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

8. dat de Pres. m.b.t. laatstgenoemde verkoop slechts van oordeel was dat deze verkoop niet mocht plaats

hebben onder de naam 'Mosterd van het Mosterdmenneke';

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

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

11. dat Van Kempen in onderdeel b van de tweede grief stelt, dat Van de Wouw geen aanspraak kan maken op bescherming van zijn handelsnaam wegens niet-gebruik daarvan, doch Van Kempen daarbij voorbijziet aan de omstandigheid, dat Van de Wouw juist in zijn overeenkomst met Van Kempen de handelsnaam heeft gebruikt, zodat dit onderdeel faalt;

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

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

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

15. . . .

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

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

'Schending en/of verkeerde toepassing van het recht en van op straffe van nietigheid in acht te nemen vorm-

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

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

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

Aldus doende geeft het Hof een onjuiste interpretatie van bedoelde grief I en verzuimt zodoende zijn oordeel te geven over de inhoud en de betekenis van de eerste grief van Van Kempen, welke grief bij gegrondbevinding aan toewijzing van de oorspronkelijk door Van de Wouw ingestelde vordering in de weg had kunnen staan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid tot gevolg heeft, doordat het Hof in overweging 14 van de bestreden uitspraak verklaart niet in te zien waarop de

vordering in conventie van Van de Wouw om het gebruik door Van Kempen van de afbeelding van het mannetje met het tonnetje te verbieden steunt en daarop grief II, door Van Kempen in appel aangevoerd, in haar onderdeel d gegrond bevindt en mede daarom het vonnis, door de Pres. van de Rb. Breda in kort geding tussen pp. op 2 dec. 1975 gewezen, vernietigt, ten onrechte en wel om de volgende reden:

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

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

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

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

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

O. omtrent het principale beroep:

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

dat hetzelfde geldt m.b.t. het tweede onderdeel, voor zover dit erover klaagt dat het Hof Van Kempens grief in appel heeft beperkt, als in het middel aangegeven;

dat dit onderdeel, voor zover het erover klaagt dat het Hof Van Kempens stelling m.b.t. het niet spoedeisende karakter van Van de Wouws vordering onbesproken heeft gelaten, over het hoofd ziet dat deze stelling van Van Kempen blijkt 's Hofs weergave van de grieven alleen betrekking had op het door Van de Wouw gevorderde verbod van het gebruik van de afbeelding van het 'manneke met het tonnetje', welk onderdeel van Van de Wouws vordering het Hof op andere gronden niet toewijsbaar heeft geoordeeld; dat het tweede onderdeel derhalve ook in zover faalt;

dat het derde onderdeel feitelijke grondslag mist omdat het Hof in de daarin aangevallen elfde r.o. niet blijkt geeft te zijn uitgegaan van de opvatting dat 'men op een handelsnaam waarop men geen recht kan laten gelden, voor zich zelf een recht kan scheppen door bij het aangaan van de overeenkomst met een derde diens gebruik van een naam te gedogen'; dat immers de betreffende overeenkomst volgens 's Hofs vaststelling in de tweede en derde r.o. niet slechts inhield dat Van de Wouw het gebruik door Van Kempen van de naam 'Mosterdman (neke)' gedoogde, maar 'dat Van Kem-

pen van Van de Wouw door deze laatste gefabriceerde mosterd zou betrekken en onder het merk 'mosterd van het Mosterdmanneke' zou verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants en dergelijke'; dat het Hof reeds in het bestaan en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst het gebruik door Van de Wouw van de door hem geregistreerde handelsnaam 'Mosterdmanneke' heeft kunnen zien; dat ook dit onderdeel dus faalt;

dat, wat het vierde onderdeel betreft, het Hof zonder schending van een rechtsregel heeft kunnen oordelen, dat het door een man vervaardigen en uitventen van mosterd een zo ongebruikelijk verschijnsel is, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft om als handelsnaam beschermd te kunnen worden; dat hieraan niet in de weg staat dat de term mosterdman als een beroepsaanduiding kan worden beschouwd, waar juist de zeldzaamheid van deze wijze van beroepsuitoefening en daardoor van deze beroepsaanduiding meebrengt dat bij het publiek verwarring te duchten is als deze aanduiding door twee ondernemingen in een zelfde gebied naar buiten wordt gebruikt; dat wanneer die verwarring te duchten is, artikel 5 van de Handelsnaamwet de mogelijkheid meebrengt het gebruik van een zodanige aanduiding met het oog op gevaar van verwarring te verbieden;

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

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

O. omtrent het incidentele cassatieberoep:

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

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

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

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

duchten met de onder de handelsnaam 'Het Mosterdmannetje' gedreven onderneming van Van de Wouw;

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

dat in deze procedure niet is gesteld of gebleken dat Van de Wouw m.b.t. de betreffende afbeelding een depot heeft verricht als bedoeld in art. 3 Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken; dat daarom het antwoord op de vraag of tegen een onzorgvuldig gebruik van een afbeelding als hiervoor bedoeld rechtsbescherming bestaat, mede afhangt van de draagwijdte van art. 12 onder A, eerste lid, van genoemde wet, luidende: 'Niemand kan, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk beschouwd wordt in de zin van art. 1, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeerd...';

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

dat het daarom noodzakelijk voorkomt een beslissing van het Benelux-Gerechtshof uit te lokken over de uitleg van art. 12 onder A Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, voor zover van belang voor de beslissing over het incidentele beroep;

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

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

**Recht doende in het principale beroep:
Verwerpt het beroep;**

Veroordeelt Van Kempen in de kosten op het beroep in cassatie gevallen, tot op de uitspraak van dit arrest aan de zijde van Van de Wouw begroot op f 1525 waarvan te betalen

1. aan de Griffier van de HR de ingevolge art. 863 Rv. in debet gestelde griffierechten ten bedrage van f 75,

2. aan de adv. Mr. J.B.M.M. Wuisman te 's-Gravenhage zijn onder deze kosten begrepen salaris ad f 1300, alsmede f 150 voor verschotten.

Wat betreft het incidentele cassatieberoep:

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

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

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

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

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

Houdt iedere verdere uitspraak in het incidentele cassatieberoep aan en schorst het geding wat dat beroep betreft totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van vorenstaand verzoek uitspraak zal hebben gedaan; Bepaalt dat deze zaak weer zal worden opgeroepen ter rolle van 30 sept. 1977.

Conclusie Advocaat-Generaal Kist

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

'Partij van de Wouw produceert sedert 1960 mosterd volgens een recept van 1870; op 24 mei 1962 heeft hij als zijn handelsnaam in het Handelsregister doen inschrijven: 'Het Mosterdmanneke'. Hij verkoopt de mosterd aan zijn in Tilburg woonachtige klanten huis aan huis.

In 1973 of daaromtrent zijn pp. overeengekomen, dat partij van Kempen de door hem van van de Wouw betrokken mosterd onder de aanduiding 'de mosterd van het mosterdmanneke' mocht verkopen aan grossiers, winkeliers, restaurants en dergelijken.

Op 27 nov. 1973 heeft van Kempen bij het Benelux-Merkenbureau laten inschrijven het woord/beeldmerk 'sinds 1870 Mosterd van 't Mosterdmenneke H. van Kempen w.g. handelsm.' in zwarte drukhoofdletters op gouden ondergrond.

In de loop van 1975 staakte van de Wouw de levering van mosterd aan van Kempen; deze laatste ging toen

mosterd van derden betrekken en verhandelde ze in potjes, voorzien van etiketten van goudpapier met voormelde opdruk. In een in een plaatselijk dagblad verschenen advertentie van 1 nov. 1975 annonceerde appellant 'tot nog toe bekend door zijn mosterd onder het merk 't mosterdmenneke' deelt U mede dat het menneke is uitgegroeid tot een man: in het vervolg zal hij U mosterd leveren onder het merk 'de mosterdman''; deze annonce bevatte voorts een afbeelding van een krombenig manneke met een vaatje in de rechterhand.

Op grond van handelen in strijd met geïntimeerde handelsnaam en onrechtmatig handelen, in een later processtadium nog aangevuld met de grondslag: wanprestatie, vorderde thans geïntimeerde als eiser in k.g. de veroordeling van thans appellant als gedaagde om in zijn handelsnaam en/of handelsnamen en merken en in zijn afbeeldingen, waaronder van Kempen zich aan het publiek presenteert, zodanige wijziging te brengen, dat daarin niet langer voorkomen de woorden 'Het Mosterdmanneke' of 'Mosterdman' en de afbeelding van het 'manneke met het tonnetje', waaronder van Kempen reeds heeft geadverteerd, met veroordeling in een dwangsom. Van Kempen verweerde zich tegen deze vordering en vorderde zijnerzijds in reconventie — stellend, dat van de Wouw in okt. 1975 had geweigerd hem verder nog mosterd te leveren, doch integendel zelf een goudetiket met zwarte opdruk, vrijwel identiek met zijn, van Kempens, etiket, bezigde en zich tot van Kempens klantenkring wendde om aan deze mosterd aan te bieden en te verkopen — dat aan van de Wouw zou worden verboden: a. mosterd, voorzover niet van van Kempen afkomstig, in voorraad te hebben en/of te verhandelen, voorzien van een gouden etiket met daarop in zwarte letters de aanduiding 't Mosterdmanneke, Mosterdmenneke, Mosterdman' of daarmee overeenstemmende aanduidingen; b. zolang der pp. overeenkomst van okt. 1973 niet ontbonden is, enige mosterd in de handel te brengen onder de vermelding als sub a anders dan door levering huis aan huis uitsluitend bij privepersonen, alles onder dwangsom.

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

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

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

b. om, zolang der pp. overeenkomst niet is ontbonden, enige mosterd in de handel te brengen onder de vermelding van 't Mosterdmenneke', 't Mosterdmanneke'

of 'Mosterdman' anders dan door levering huis aan huis uitsluitend aan privepersonen.

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

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

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

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

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

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

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

Middel III is gericht tegen overweging 11 van het arrest, luidende:

'O. dat appellant in onderdeel b van de tweede grief stelt, dat van de Wouw geen aanspraak kan maken op bescherming van zijn handelsnaam wegens niet-gebruik daarvan, doch appellant daarbij voorbijziet aan de omstandigheid, dat van de Wouw juist in zijn over-

eenkomst met van Kempen de handelsnaam heeft gebruikt, zodat dit onderdeel faalt'.

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

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

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

Middel IV houdt verschillende klachten in. De eerste is gericht tegen overweging 13 van het arrest. Deze overweging luidt (voorafgegaan door overweging 12): 'O.

dat appellant in onderdeel c van de tweede grief nog heeft opgeworpen, dat de handelsnaam van Van de Wouw geen onderscheidend vermogen heeft doch slechts de aanduiding is van een beroep (door appellant 'Soortnaam' genoemd); O. dat naar 's Hofs voorlopig oordeel echter het door een man vervaardigen en uitvoeren van mosterd een zo ongebruikelijk verschijnsel is, dat de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen heeft, zodat bedoeld onderdeel faalt'.

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

Naar mijn mening mist dit onderdeel feitelijke grondslag, omdat het uitgaat van een onjuiste lezing of opvatting van de aangevallen overweging. Het Hof heeft niet overwogen, dat de zeldzaamheid van het bedoelde beroep een monopolie verschaft, en dit is uit de betrokken overweging ook niet af te leiden. Het gebruik van de aanduiding 'Het Mosterdmanneke' door een ander dan Van de Wouw zal alleen dan ongeoorloofd zijn, indien het op een wijze geschiedt, die tot verwarring bij het publiek aanleiding kan geven (art. 5 Handelsnaamwet, zie ook S. Boekman, de Handelsnaamwet, blz. 21 onderaan en blz. 22). Wanneer dat het geval is, zal van de omstandigheden afhangen. Er is dus hoogstens sprake van een beperking van de mogelijkheid van dezelfde naam gebruik te maken. Ook al is het woord mosterdman de normale aanduiding voor een man, die in mosterd handelt (een tweede bezwaar, in het middel gesteld), dit neemt niet weg, dat 'beschrijvende' namen (of 'soortnamen') als handelsnaam toelaatbaar worden geacht (zie ook Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, Kort begrip, 5e druk blz. 171, E.A. van Nieuwenhoven Helbach no. 581). Dit kan zeker worden aangenomen in een geval als het onderhavige, waar zich een 'zo ongebruikelijk verschijnsel' zoals het Hof het noemt, voordoet. Waar het zulk een uitzonderlijke figuur als deze 'mosterdman' betreft, lijkt mij tegen het gebruik van dat woord als handelsnaam weinig bezwaar te bestaan (vgl. bijv. Ktr. Amsterdam 3 febr. 1939, NJ 1939, 673: 'kaasboertje'). Wat betreft de klacht, dat het Hof nalaat de benamingen 't Mosterdmanneke' en 'De Mosterdman' in zijn motivering te betrekken, deze acht ik van weinig belang. Het is duidelijk, dat het Hof mede genoemde namen op het oog heeft. Dit blijkt ook uit het dictum.

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

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

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

Bij pleidooi is nader gesteld, dat weliswaar Van de Wouw geen alleenrecht heeft op de afbeelding of deze heeft gebruikt, maar dat hij toch het recht heeft om van Kempen het gebruik van de afbeelding te verbieden, omdat de afbeelding, nu zij verwarring wekt bij het publiek, in strijd met van de Wouw's recht van handelsnaam, althans met art. 1401 BW is. Er doet zich hier een bijzonder geval voor, nl. dat een beeldmerk strijdt met een handelsnaam en niet een woordmerk, waarin de handelsnaam geheel of gedeeltelijk is opgenomen. Gewezen wordt op art. 10 Merkenwet 1893, niet overgenomen in de Benelux-Merkenwet en op HR 10 jan. 1935, NJ 1935, blz. 1495, m.n. E.M.M. (betreffende opneming in een merk van de verkorting van eens anders handelsnaam, waardoor verwarring te duchten was). Thans moet de wettelijke grondslag worden gezocht in art. 1401 BW Aldus van Nieuwenhoven Helbach no. 604 en Drucker-Bodenhausen blz. 179. Ook door een beeld kan bij het publiek verwarring gewekt worden omtrent de herkomst van waren (i.c. mosterd) en er is geen reden in een geval van een oudere handelsnaam tegen een jonger woordmerk wel en van een oudere handelsnaam tegen een jonger beeld-

merk geen verbod van het gebruik te geven in geval van verwarring. Aldus het pleidooi.

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

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