

Hoge Raad, 29 juni 1990, Matrix

www.matrix-software.nl



HANDELSNAAMRECHT

Buitenlandse handelsnaam

Beslissend is of de handelsnaam van Matrix Inc. destijds reeds een zodanige bekendheid genoot dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten was en dat het niet van belang is of die bekendheid in Nederland was ontstaan door het voeren van de naam in Nederland dan wel op een andere wijze.

Het hof heeft niet miskend dat beslissend is of de handelsnaam van Matrix Inc. destijds reeds een zodanige bekendheid genoot dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten was en dat het niet van belang is of die bekendheid in Nederland was ontstaan door het voeren van de naam in Nederland dan wel op een andere wijze. Het hof heeft blijkens zijn r.o. 4.1 en de voorlaatste zin van zijn r.o. 4.2. het door Matrix Inc. ter adstructie van de door haar ingeroepen naamsbekendheid gestelde aldus opgevat - tegen welke opvatting onderdeel 2, zoals zal blijken, tevergeefs opkomt - dat Matrix Inc. slechts stelt dat (onder meer) in Nederland bekendheid van de naam is ontstaan doordat haar softwareprogramma's hier op de markt waren en door eindgebruikers werden gebezigd. Het hof heeft deze stelling onderzocht en onvoldoende aannemelijk geoordeeld.

Vindplaatsen: IER 1990, nr. 49

Hoge Raad, 29 juni 1990

(Mrs Snijders, Bloembergen, Roelink, Davids, Heemskerk)

(...)

Matrix Software Technology Corporation, te Delaware (USA), eiseres tot cassatie, adv. Mr C.J.J.C.

van Nispen,

tegen

1. Sebastopol BV,

2. Matrix Software BV,

3. Matrix Informatiesystemen BV, te Nijmegen, verweersters in cassatie, adv. voorheen Jhr Mr R.E.P. de Ranitz, thans Mr S. de Wit.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweersters in cassatie - verder te noemen Sebastopol c.s. - hebben bij exploit van 25 mei 1988 onder anderen eiseres tot cassatie - verder te noemen Matrix Inc. - in kort geding gedagvaard voor de President van de rechtbank Utrecht en gevorderd Matrix Inc. te verbieden inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van Sebastopol c.s. resp. de merkenrechten van Sebastopol BV alsmede onrechtmatig jegens Sebastopol c.s. te handelen, meer in het bijzonder te verbieden iedere

vorm van gebruik van de benaming Matrix dan wel een daarmee overeenstemmende, eveneens verwarringwekkende benaming, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10 000 per overtreding, dan wel per dag.

Nadat Matrix Inc. tegen de vordering verweer had gevoerd, heeft de Pres. Rb. bij vonnis van 26 mei 1988 Matrix verboden gebruik te maken van de handelsnaam Matrix of enig andere handelsnaam, die gelijk is aan of slechts in zo geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Sebastopol c.s., dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van Sebastopol c.s. en Matrix Inc. te duchten is, zulks op straffe van een dwangsom van f 5000 voor iedere overtreding van dit verbod.

Tegen dit vonnis heeft Matrix Inc. hoger beroep ingesteld bij het Hof Amsterdam. Bij arrest van 15 sept. 1988 heeft het hof het bestreden vonnis bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

(...)

3. Beoordeling van het middel

3.1. Het gaat in deze zaak om de vraag of Matrix Inc. door het voeren van de handelsnaam 'Matrix Software Technology Inc.' inbreuk maakt op het verbod van art. 5 Handelsnaamwet jegens Sebastopol c.s., in wier handelsnamen ook het woord 'Matrix' voorkomt. Die vraag is door de Pres. en het hof bevestigend beantwoord.

3.2.1. Naar de - in cassatie niet bestreden - vaststelling van het hof heeft Matrix Inc. door middel van haar eerste grief in hoger beroep betoogd dat aannemelijk is dat sedert 1 maart 1983 - de datum van haar oprichting - haar softwareprogramma's op de markt waren en door eindgebruikers in de Verenigde Staten van Amerika en in Europa werden gebezigd, zodat al van die datum af haar handelsnaam ook in Nederland bekend was, terwijl de handelsnaam van Sebastopol c.s. eerst van 12 nov. 1983 af werd gebruikt.

3.2.2. Het hof heeft deze grief verworpen, daartoe overwegende kort samengevat dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de handelsnaam van Matrix Inc. voor 12 nov. 1983 'in Nederland is gevoerd en destijds in Nederland bekend was'.

3.2.3. Het eerste onderdeel van het middel strekt er toe te betogen dat het hof aldus een onjuiste maatstaf heeft aangelegd, omdat het ten onrechte niet heeft onderscheiden tussen het - niet vereiste - voeren van een naam in Nederland en de - wel vereiste - naamsbekendheid hier te lande.

3.2.4. Dit betoog faalt. Het hof heeft niet miskend dat beslissend is of de handelsnaam van Matrix Inc. destijds reeds een zodanige bekendheid genoot dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten was en dat het niet van belang is of die bekendheid in Nederland was ontstaan door het voeren van de naam in Nederland dan wel op een andere wijze. Het hof heeft blijkens zijn r.o. 4.1 en de voorlaatste zin van zijn r.o. 4.2. het door Matrix Inc. ter adstructie van de door haar ingeroepen naamsbekendheid gestelde aldus opgevat - tegen welke opvatting onderdeel 2, zoals zal blijken, tevergeefs opkomt - dat Matrix Inc. slechts stelt dat (onder meer) in Nederland bekendheid van de naam is

ontstaan doordat haar softwareprogramma's hier op de markt waren en door eindgebruikers werden gebezigd. Het hof heeft deze stelling onderzocht en onvoldoende aannemelijk geoordeeld.

3.3. Het tweede onderdeel klaagt erover dat het hof op onbegrijpelijke wijze de bovenbedoelde stelling van Matrix. Inc. heeft weergegeven. Ook dit onderdeel moet falen. Anders dan het onderdeel betoogt, is 's hofs weergave van die stelling niet onbegrijpelijk nu Matrix Inc. zich daarbij wat betreft haar beweerde naamsbekendheid heeft beroepen op het op de markt zijn van haar programma's en het in gebruik zijn bij eindgebruikers.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep, (...).

Conclusie Advocaat-Generaal Biegman-Hartogh

1. Verweersters in cassatie, Sebastopol c.s., hebben in k.g. (onder meer) gevorderd thans eiseres, Matrix, iedere vorm van gebruik van de benaming Matrix te verbieden, welke vordering door de Pres. bij vonnis van 26 mei 1988 is toegewezen. Matrix is in hoger beroep gegaan; het hof heeft het vonnis bekrachtigd bij het thans door Matrix bestreden arrest van 15 sept. 1988. De overgelegde dossiers zijn niet geheel compleet: in dat van Sebastopol c.s. ontbreken o.m. de produkties bij pleitnotities van Matrix in appel waarop is aangetekend: '... geweigerd bij den hove'; en in dat van Matrix o.m. de produkties bij de pleitaantekeningen in eerste aanleg van Sebastopol en de akte houdende overlegging produkties d.d. 23 aug. 1988.

2.1. Het hof heeft als vaststaand aangenomen, kort weergegeven, dat Matrix op 1 maart 1983 te Delaware, VS, is opgericht, en dat in de handelsnaam van Sebastopol c.s. sedert november 1983 het woord Matrix voorkomt; dat beide pp. zich bezig houden met de handel in computerprogramma's, en dat beiden in 1988 hebben deelgenomen aan de 'Europe Software'-beurs te Utrecht.

2.2. De stelling van Matrix dat aannemelijk is dat sinds 1 maart 1983 haar softwareprogramma's op de markt waren en door gebruikers in de VS en in Europa werden gebezigd, zodat van die datum af haar handelsnaam ook in Nederland bekend was, heeft het hof verworpen: het achtte onvoldoende aannemelijk geworden dat de handelsnaam van Matrix 'voor 12 nov. 1983 - of ook nadien eerder dan die van (Sebastopol c.s.) - in Nederland is gevoerd en destijds in Nederland bekend was'.

3.1. In onderdeel 1 van het middel wordt betoogd dat het hof een verkeerde maatstaf heeft aangelegd door als vereiste te stellen dat Matrix haar handelsnaam in Nederland heeft gevoerd.

3.2. Dit betoog is in zoverre juist, dat het stellen van een dergelijk vereiste blijk zou geven van een te beperkte uitleg van het in art. 5 Handelsnaamwet bepaalde, zie HR 31 mei 1927, NJ 1927, p. 991 (m. nt. EMM) (Vita), HR 3 juni 1927, NJ 1927, p. 997 (Dewar's Whisky), HR 15 jan. 1965, NJ 1965, 137 (m. nt. HB), BIE 1965, 59, p. 183 (m. nt. SB) (Kjellberg), HR

7 jan. 1972, NJ 1972, 156 (m. nt. LWH) (Babor) en HR 18 jan. 1980, NJ 1980, 472 (m. nt. WHH) (Churrasco), waarover S. Boekman, De Handelsnaam, 2^e druk 1977, p. 28-30 en p. 84/85, Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, 1984, p. 138, E.J. Arkenbout, Handelsnamen en dienstmerken, 1987, p. 18/19 en Dorhout Mees II, Industriële eigendom en mededingingsrecht, Van Nieuwenhoven Helbach, Huydecoper en Van Nispen, 1989 nr 1174.

3.3. Blijkens deze rechtspraak en literatuur is niet noodzakelijk dat de handelsnaam van een buitenlandse onderneming in Nederland is gevoerd; beslissend is of die handelsnaam een dusdanige bekendheid geniet dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten is. De vraag of deze bekendheid het gevolg is van het voeren van de handelsnaam in Nederland, dan wel is ontstaan 'bijvoorbeeld dankzij de roep van haar voortbrengselen' (Kjellberg), doet daarbij niet ter zake.

3.4. M.i. echter geeft 's hofs arrest niet blijk van een andere opvatting. Nadat het in r.o. 4.1 het betoog van Matrix kort, maar naar mijn mening onjuist, noch in het licht van de stukken onbegrijpelijk, heeft weergegeven (zie de pleitnotities in eerste aanleg, nrs 1, 4 en 9, de memorie van grieven nrs 6 t/m 9 en de pleitnotities in appel, nrs 1 t/m 4) - onderdeel 2 van het middel faalt dus -, heeft het hof dit betoog vervolgens in r.o. 4.2 verworpen, aangezien het niet aannemelijk heeft geacht dat de handelsnaam door Matrix voor 12 nov. 1983, of althans eerder dan Sebastopol c.s., in Nederland is gevoerd en bekend was. Nu had Matrix niet gesteld dat de 'naamsbekendheid' in Nederland op andere wijze ontstaan zou zijn dan door het alhier op de markt en in gebruik zijn van haar produkt; het hof heeft dus terecht het voeren van de naam tezamen met de bekendheid ervan genoemd. Dat de bekendheid voor het hof echter doorslaggevend was, blijkt uit het verband met r.o. 4.1: '... zodat van die datum af haar handelsnaam ook in Nederland bekend was ...' en het door Matrix niet geciteerde vervolg van r.o. 4.2, waarin het hof ingaat op het betoog van Matrix dat: 'het voor haar uiterst moeilijk was de gestelde bekendheid van haar handelsnaam voor de genoemde datum aannemelijk te maken ...'. Het middel berust derhalve op een onjuiste lezing van, en het op de verkeerde plaats aanbrengen van onderstrepingen in, 's hofs arrest.

4. Aangezien beide onderdelen van het middel naar mijn mening falen wegens gemis aan feitelijke grondslag, concludeer ik tot verwerping van het beroep met veroordeling van Matrix in de kosten.