



Scheer Sanders
advocaten



Handelsnaam en merk: verschillen en aandachtspunten

Een handelsnaam en een merk worden vaak door elkaar gehaald. Er zijn overeenkomsten maar ook belangrijke verschillen. Zo biedt het merkrecht een betere bescherming dan een handelsnaamrecht. Wat zijn precies de verschillen, aan welke eisen moeten beide rechten voldoen en welke bescherming bieden ze? Wij leggen het u uit.



Laten we om te beginnen helderheid geven in wat onder een bedrijfsnaam, handelsnaam en merk wordt verstaan. De bedrijfsnaam is de naam waaronder de onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De handelsnaam is niet per definitie gelijk aan de bedrijfsnaam en wordt gebruikt in de markt om de onderneming te onderscheiden van andere ondernemingen. De naam waaronder de onderneming producten of diensten verkoopt noemen we een merk, al kan de handelsnaam ook een merk zijn. Een bedrijfsnaam, handelsnaam en merk kunnen hetzelfde zijn maar dat hoeft niet.

Bescherming handelsnaam

Het handelsnaamrecht beschermt enkel de naam die uw onderneming gebruikt in het economisch verkeer. Dit is de naam die onder meer staat op uw website, visitekaartje, offertes en facturen. Houd er rekening mee dat het handelsnaamrecht een aantal beperkingen kent.

- **Bescherming binnen geografisch gebied**

Het recht op een handelsnaam beperkt zich tot Nederland en geldt voor het gebied waarin u de handelsnaam gebruikt dan wel uw onderneming bekendheid geniet. Dit kan heel Nederland zijn, maar ook een provincie of zelfs dorp als uw bedrijf enkel daar actief is.

- **Bescherming binnen branche**

Het recht op een handelsnaam beperkt zich tot de branche waarin uw organisatie actief is. Is dat de kledingindustrie en wordt er een bedrijf opgericht dat dezelfde handelsnaam gebruikt maar bijvoorbeeld in de groente- en fruitsector, dan is de kans klein dat sprake is van inbreuk op uw handelsnaam.

- **Geen bescherming van productnamen**

Het handelsnaamrecht biedt geen bescherming van de eventuele andere namen en logo's die uw producten of diensten hebben.

Het handelsnaamrecht beschermt dus alleen uw handelsnaam, binnen het gebied en de branche waarin uw onderneming actief is. Meer specifiek beschermt het tegen de verwarring die kan ontstaan als de handelsnaam (of een naam die daarop lijkt) in datzelfde gebied door een andere onderneming wordt gebruikt. Is er sprake van verwarringsgevaar, dan kan de onderneming, die de handelsnaam het langst voert, de ander – desnoods via de rechter – verbieden de naam te gebruiken.

U kunt zich voorstellen dat het geografisch gebied tot discussie kan leiden bij een vermeende inbreuk. Want wat is nu precies het gebied waarin uw onderneming actief is? Daarbij kan het zijn dat u nu alleen nog in de provincie Utrecht actief bent, maar in de toekomst landelijk wilt gaan opereren. U loopt dan het risico dat een concurrent met een soortelijke naam in de provincie Groningen start zonder dat u daar stappen tegen kunt ondernemen. En dan zou het nog kunnen dat de handelsnaam van uw fruitbedrijf 'Vitaminekanjer' is en dat een concurrent een jaar later een vruchtendrankje op de markt brengt dat eveneens 'Vitaminekanjer' heet. Het is dan lastiger om inbreuk aan te tonen omdat het gaat om een productnaam in plaats van een bedrijfsnaam.

Wilt u sterker kunnen optreden tegen misbruik van uw handelsnaam, maar ook tegen misbruik van de namen en logo's van de producten en diensten van uw onderneming, dan moet u die registeren bij een van de merkenregisters. Voor registratie in de Benelux moet u zijn bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), op Europees niveau bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en wilt u registreren in een aantal landen binnen de Europese Unie of daarbuiten, dan gaat u naar de Wereld Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO). De inschrijving daar verloopt via het BBIE.

Bescherming merk

Een merk is dus een naam of een teken waaronder een bepaald product of dienst wordt verkocht. Het kan een benaming en logo zijn, maar ook een vorm of specifieke verpakking. In de praktijk zie je dat een handelsnaam regelmatig als merk wordt gebruikt en andersom. Een merkenrecht ontstaat pas na registratie in een merkenregister. Waar het handelsnaamrecht alleen regionale bescherming in Nederland biedt, werkt het merkenrecht op Benelux, Europees of internationaal niveau.



Onderscheidend karakter

Om een merk te kunnen registreren, is het van belang dat het een onderscheidend karakter heeft. Anders gezegd mag het merk de productnaam niet beschrijven. Zo mag iemand die kiwi's verkoopt niet het merk 'kiwi' registreren. Dan zou immers geen enkele onderneming meer het woord kiwi mogen gebruiken in het economisch verkeer. 'Zespri' (een bekend kiwi-merk) is daarentegen niet beschrijvend en onderscheidend genoeg. Deze naam mag dus wel als merk dienen. Het betreffende merkenbureau bepaalt of een merk onderscheidend genoeg is om geregistreerd te kunnen worden.

Ter vergelijking: een handelsnaam mag wel volledig beschrijvend zijn, maar mag de taal niet claimen. Beschrijvende aanduidingen in een handelsnaam (zoals t-shirt of bakker) mogen dus wel door andere ondernemingen gebruikt worden, tenzij daardoor verwarring bij het publiek ontstaat. Hoewel het per situatie verschilt, is de beschermingsomvang van een beschrijvende handelsnaam beperkt. Niet alleen omdat de bescherming binnen een bepaald geografisch gebied en branche geldt, maar ook omdat het kleinste verschil in de naam al voldoende kan zijn om verwarringsgevaar te voorkomen.

Registratie

Voorafgaand aan de registratie dient u zelf te onderzoeken of uw merk al bestaat. Zo staan in het Benelux Merkenregister alle nationale en internationale aangevraagde en geregistreerde merken die geldig zijn in de Benelux. Staat het merk niet in dit register, dan wil dat nog niet zeggen dat u het kunt gebruiken in het economisch verkeer. Een onderneming die al jaren dezelfde naam voor zijn onderneming, producten of diensten gebruikt zonder deze naam te hebben geregistreerd, kan het gebruik ervan door u verbieden. Dit is het geval wanneer door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Check daarom altijd goed het internet of vraag rond in uw branche, of de naam die u voor ogen hebt al gebruikt wordt.

Is alles in orde, dan wordt uw merk, tegen betaling, ingeschreven in het register voor een periode van tien jaar. Daarna kunt u opnieuw bijbetalen om de inschrijving met tien jaar te verlengen, wat u in principe oneindig kunt herhalen.

Let op: het enkel betalen is niet genoeg. U moet het merk actief in de markt gebruiken om uw merkrecht te kunnen claimen.

Wat te doen bij een inbreuk op uw recht?

Maakt een andere organisatie inbreuk op uw handelsnaam- of merkrecht, verzoek de inbreukmaker dan om het gebruik hiervan te staken. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, bespreek dan met uw advocaat of een juridische procedure zinvol en nuttig is. Ook met het oog op een mogelijk ouder recht. Weet dat een rechter de andere organisatie hooguit kan dwingen een andere naam te kiezen dan wel de producten met de inbreuk makende naam uit de handel te halen. Hij kan geen bevel tot het stilleggen of sluiten van de organisatie geven. Wel kan de rechter u een vergoeding toekennen voor de schade die u als gevolg van de inbreuk heeft geleden.

Deze algemene informatie is niet bedoeld als enige vorm van individueel advies en derhalve niet zonder meer geschikt voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Heeft u een advocaat nodig? Neem contact met ons op!

ScheerSanders advocaten

Adres: Nassauplein 36
2585 ED Den Haag

Tel: +31 (0)70 365 99 53

Email: info@scheer.nl

Web: www.scheersanders.nl