



BROCHURE HANDELSNAAMRECHT

In deze brochure:

1. Wat is handelsnaamrecht?

Verkrijging handelsnaamrecht

Onderscheid tussen merk en handelsnaam

Regionale bescherming

2. Onderzoek beschikbaarheid

3. Bescherming handelsnaam

Vriesendorp & Gaade advocaten

Deze brochure werd gedownload van:

www.vriesendorp.nl

DEN HAAG

Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB Den Haag

T: 070-3614721

F: 070-3646793

APELDOORN

Laan van Westenenk 733A
7334 DL Apeldoorn

T: 055-5380020

F: 055-5380025



Vriesendorp & Gaade is gespecialiseerd in intellectuele eigendom. Onze specialisten houden zich vooral ook bezig met de juridische begeleiding van partijen die in handelsnaamgeschillen zijn verwickeld.

1. Wat is handelsnaamrecht?

Artikel 1 van de Nederlandse Handelsnaamwet omschrijft de handelsnaam als de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

Verkrijging handelsnaamrecht

Het recht op een handelsnaam ontstaat door het gebruik van die naam als aanduiding voor een onderneming. Daarvoor is een zekere mate van continuïteit in het gebruik van de naam nodig en het gebruik moet voor het publiek waarneembaar zijn. Er moet sprake zijn van daadwerkelijk gebruik van de naam ter onderscheiding van de onderneming (naar buiten toe), bijvoorbeeld op briefpapier, facturen, op de gevel, etc.

Een buitenlandse handelsnaam die in Nederland bekendheid geniet, kan overigens ook op grond van de handelsnaamwet voor bescherming in aanmerking komen.

Onderscheid tussen merk en handelsnaam

Juridisch is het van belang om handelsnamen te onderscheiden van merken, omdat de vereisten voor het ontstaan en het behoud van de rechten (op handelsnaam en merk) verschillen.

Merken zijn tekens die in het economisch verkeer worden gebruikt om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Een handelsnaam onderscheidt de onderneming als geheel. Merken worden geregeld in het Benelux Verdrag op de Intellectuele Eigendom (BVIE) en het recht op een merk verkrijgt men slechts door het indienen van een merkaanvraag bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het Bureau toetst de aanvraag op eventuele weigeringsgronden, zoals onvoldoende onderscheidend vermogen en/of een beschrijvend karakter. Indien er geen bezwaren zijn, wordt het merk in het Benelux Merkenregister ingeschreven. De houder verkrijgt dan een exclusief recht in de drie Benelux-landen

op het merk voor de (bij depot) opgegeven waren en/of diensten gedurende tien jaar (telkens te verlengen met weer tien jaar).

Handelsnaamrechten bestaan vanaf het moment dat een naam als handelsnaam wordt gevoerd. Het recht ontstaat zonder enige formaliteit; het gebruik van de naam is voldoende (inschrijving in het handelsregister is niet doorslaggevend). Zodra het gebruik stopt, eindigt ook het recht. Aan het onderscheidend vermogen van een handelsnaam worden minder strenge eisen gesteld dan aan het onderscheidend vermogen van een merk. Zeer beschrijvende namen kunnen geldige handelsnamen zijn, hoewel de beschermingsomvang dan meestal beperkt zal zijn tot het aanpakken van een identieke naam.

In de praktijk wordt een handelsnaam tevens vaak als (dienst-) merk gebruikt. In dat geval is het raadzaam om een merkdepot te verrichten, aangezien de beschermingsmogelijkheden van het Benelux Verdrag op de Intellectuele Eigendom (BVIE) ruimer zijn.

Regionale bescherming

Op basis van de Nederlandse Handelsnaamwet krijgt een onderneming slechts bescherming in het gebied waar hij bekendheid geniet (bijvoorbeeld regionaal of maximaal in heel Nederland).

Een Benelux merkinschrijving geeft meteen bescherming in de gehele Benelux. Ook verschaft de Merkenwet ruimere gronden om tegen inbreuk op te treden, bijvoorbeeld ook - onder bepaalde omstandigheden - tegen iemand die zijn merk voor andere waren en/of diensten gebruikt of op een andere wijze. De Handelsnaamwet bevat geen dergelijke ruime inbreukbepaling. De Handelsnaamwet biedt bovendien geen bescherming voor beeldelementen (logo's en/of stileringen).

2. Onderzoek beschikbaarheid

Het is zonder meer aan te raden om voorafgaand aan de introductie van een nieuwe handelsnaam te onderzoeken of de naam wel beschikbaar is. Gebeurt dit niet, dan loopt u als ondernemer het risico dat u in een later stadium toch



nog gedwongen wordt uw naam te wijzigen, omdat deze inbreuk maakt op de oudere (handelsnaam- en/of merk-) rechten van een derde.

3. Bescherming handelsnaam

Het handelsnaamrecht beoogt verwarring en misleiding te voorkomen. Het merendeel van de conflicten over handelsnamen gaat over verwarringsgevaar.

De centrale bepaling in de Handelsnaamwet is artikel 5: het artikel dat verbiedt een handelsnaam te voeren "die door een ander reeds rechtmatig werd gevoerd of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is".

Het inbreukcriterium is dus verwarringsgevaar en wordt mede bepaald aan de hand van de aard van de onderneming (zijn er raakvlakken tussen de activiteiten van partijen?), de plaats van vestiging (het recht op een handelsnaam is beperkt tot het gebied waarbinnen de handelsnaam gevoerd wordt) en de mate van overeenstemming van de namen.

Vriesendorp & Gaade advocaten

Vriesendorp en Gaade kan u onder meer van dienst zijn door het verrichten van beschikbaarheidsonderzoeken en beoordelen of iets al dan niet een potentieel probleem is, u adviseren over adequate bescherming van uw naam, bijvoorbeeld door een aanvullende merkaanvraag te verrichten en wij kunnen u bovendien in rechte vertegenwoordigen en bijvoorbeeld een kortgedingprocedure en/of bodemprocedure voor u voeren in geval van een conflict/inbreuk.

Wilt u advies of heeft u een advocaat nodig? Wij helpen u graag verder.