

# NotariaNews nr. 1

## De zaak Céline

Rechtsgebied: ondernemingsrecht/ rechtspersonen

### De zaak

Vindplaats : HvJ EG, zaak C 17/06  
Datum : 11 september 2007  
Partijen : Céline SARL vs Céline SA  
Wetsartikelen : Uitleg art 5 lid 1a jo Art 6 lid 1 sub a Merkenrichtlijn  
Relevante wetsartikelen : Art 2-20 lid 1 dub d BVIE en art 16 en 17 TRIPS  
Verwante rechtspraak : HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02 Anheuser Busch/ Budejovicky  
Budvar vs Budweiser

### Rechtsvraag

Kan een jongere handelsnaam (Céline voor een kledingwinkel) inbreuk maken op een identiek ouder merk (Céline voor kleding)?

### Feiten

Eiseres Céline SA is op 09 juli 1928 opgericht en heeft als hoofdactiviteit de verhandeling van kleding en modeaccessoires. Eiseres heeft op 1948 het woord CELINE als merk gedeponeerd voor kledingstukken en schoeisel.

Gedaagde is in 1950 door de heer Grynfogel opgericht en ingeschreven onder de naam Céline voor confectiekleding.

Op het moment dat Eiseres constateert dat gedaagde een identieke naam voert, stuurt zij een sommatie om dit gebruik per direct te laten stoppen. Rechter wijst dit verbod toe.

Gedaagde stelt hoger beroep in met als verweer dat "*het gebruik van een maatschappelijke benaming of bedrijfseembleem geen merkinbreuk vormt*". De nationale rechter legt deze zaak voor aan het Europese Hof .

Het Europese Hof stelt dat:

- als gedaagde haar naam aanbrengt op waren die zij in de handel brengt, dit wel merkgebruik is;
  - er ook sprake is van gebruik, als gedaagde het betrokken teken op een zodanige wijze gebruikt, dat er een verband bestaat tussen de naam die men gebruikt en de producten die men in het verkeer brengt of de diensten die men verricht.
- Zodra die situatie zich voordoet zonder toestemming van de merkhouder, dan kan die oudere merkhouder zich hiertegen verzetten als het publiek begrijpt dat er een verband is tussen beide ondernemingen of als gedaagde zich daarvan bewust had moeten zijn.

### De praktijk

Deze uitspraak is in lijn met de huidige Nederlandse rechtspraak. Een merkhouder kan op basis van een merkregistratie een verbod eisen in verband met het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam. Interessant aan deze zaak is natuurlijk ook het tijdsverloop. Zodra de merkhouder signaleert dat een ander bedrijf inbreuk maakt op haar merkrechten (ook al is dit na 50 jaar) dan overruled een merkregistratie het lokale gebruik van de handelsnaam. Zodra het bedrijf de handelsnaam ook naar buiten toe gebruikt (hetgeen dus vrijwel altijd het geval zal zijn, denk hierbij aan diensten als advies, service, reparatie etc) pleegt men inbreuk en kan de oudere merkhouder een verbod eisen.

### Advies voor de praktijk – naamswijzigingen of namen nieuwe rechtspersonen

Laat bij de oprichting van een nieuw bedrijf of bij een naamswijziging twee onderzoeken verrichten:

- a- een handelsnaamonderzoek in de registers van de Kamers van Koophandel en
- b- een merkgelijkenisonderzoek in de relevante registers in de Benelux.

Mochten de resultaten positief zijn, laat dan omgaand het merk registreren zodat direct bescherming gekregen wordt in de gehele Benelux (i.v.m. toekomstige expansie klant).

Merkenbureau Abcor BV is gespecialiseerd in merkonderzoek, merkregistratie en beheer van merken. Bel voor aanvullende informatie 071-57631136 of mail [info@abcor.nl](mailto:info@abcor.nl).