

NotariaNews nr. 4

De zaak EBW – afkorting oudere naam

Rechtsgebied: ondernemingsrecht/ rechtspersonen

De zaak

Vindplaats : Rechtbank Arnhem/ KG ZA 08-360
Datum : 21 augustus 2008
Partijen : EBW Installatietechniek BV vs EBW Elektrotechniek
Wetsartikelen : 5a HN, 2-20 1B BVIE

Rechtsvraag

Als een nieuwe handelsnaam bestaat uit een lettercombinatie (afkorting) die verwijst naar de oude handelsnaam, creëert dit dan oudere rechten of geeft dit een geldige reden bij handelsnamen- en domeinnamenconflicten?

Feiten

EBW Installatietechnieken fabriceert en bouwt elektrotechnische installaties (sinds 2003). Tevens installeert en onderhoudt zij beveiligingsinstallaties. EBW installatietechniek maakt daarbij gebruik van de domeinnaam ebw.com en heeft haar logo als (diensten)merk laten registreren in de Benelux (in 2003).

Elektrotechnisch Bureau Wille is in 1945 opgericht en houdt zich onder andere bezig met brand-, inbraakbeveiliging en industriële automatisering. In 2007 wijzigt zij haar naam in EBW Elektrotechniek. In 2006 heeft zij de domeinnaam ebw.nu geregistreerd.

Sinds de naamswijziging ontvangt eiser poststukken bestemd voor gedaagde. Eiser vordert een verbod op het gebruik van de overeenstemmende handelsnaam en domeinnaam.

De rechtbank oordeelt dat de handelsnamen vrijwel identiek zijn (installatietechnieken en elektrotechniek zijn slechts beschrijvende aanduidingen). Het gaat om EBW. De diensten zijn in ieder geval enigszins overlappend omdat beide ondernemingen diensten leveren op het gebied van elektrotechnische installaties en beveiliging. Gevolg: inbreuk op de handelsnaam- en merkrechten van eiser en een verbod op verder gebruik.

Het feit dat EBW de afkorting is voor Elektrotechnisch Bureau Wille, rechtvaardigt het nieuwe gebruik als handelsnaam niet. Tevens geeft het geen geldige reden om de domeinnaam te blijven gebruiken. Gebruik van de domeinnaam vormt inbreuk op de merkrechten van eiser.

De praktijk

Vaak worden bedrijven gestart onder een familienaam. In verband met de groei van een bedrijf (of nieuwe partners) besluiten bedrijven over te gaan op een nieuwe naam. Bedenk daarbij dat handelsnamen ontstaan door gebruik. Iedere nieuwe naam kan daarbij inbreuk maken op oudere handelsnamen of oudere dienstenmerken. Het feit dat de nieuwe naam een afkorting of een verwijzing is naar een oudere handelsnaam is hierbij niet relevant.

Advies voor de praktijk – naamswijzigingen of namen nieuwe rechtspersonen

Wijs cliënten erop dat een naamswijziging grote gevolgen kan hebben. Vaak is er geen beroep meer mogelijk op de oudere handelsnaamrechten. Het traject en de (handelsnaam) bescherming start geheel opnieuw. Check eerst de beschikbaarheid van de nieuwe naam en beperkt dit niet tot alleen handelsnaamonderzoek. Laat tevens een merkgelijkenisonderzoek uitvoeren in de relevante registers in de Benelux (omdat dienstenmerken ook kunnen optreden tegen recentere overeenstemmende handelsnamen).

Mochten de resultaten positief zijn, laat dan omgaand het merk registreren zodat direct bescherming gekregen wordt in de gehele Benelux en om ander gebruik (zoals gebruik van overeenstemmende domeinnamen) aan te pakken.

Merkenbureau Abcor BV is gespecialiseerd in merkonderzoek, merkregistratie, beheer van merken en bemiddeling in merkconflicten (waaronder domeinnamen). Bel voor aanvullende informatie 071-5763116 of mail info@abcor.nl.