

NotariaNews nr. 6

De zaak FYRA – niet gebruiksplachtige merken

Rechtsgebied: ondernemingsrecht/ rechtspersonen

De zaak

Vindplaats : Misset Horeca/ Algemeen Dagblad- Buiten rechte
Datum : 09 juli 2009
Partijen : Restaurant FYRA vs NS Groep NV e.a.
Wetsartikelen : 5a HN – 2-20 BVIE
Relevante rechtspraak : Celine ./ Celine - HvJ EG, zaak C 17/06

Rechtsvraag

Hoe ver strekt de bescherming van een handelsnaam versus oudere niet gebruikte merken die opeens voor het eerst gebruikt worden?

Feiten

Deze zomer lanceert de Nederlandse Spoorwegen de naam FYRA voor de nieuwe high speed verbinding tussen Amsterdam en Parijs. In Amsterdam is sinds begin dit jaar een gelijknamig restaurant gevestigd dat snel naam heeft gemaakt. Culinair recensent Johannes van Dam (Parool) geeft het restaurant (dit jaar) zelfs een 10.

Het AD kopt: "Restaurant FYRA wil wel iets met NS Hispeed", maar kan FYRA eigenlijk wel iets doen? Doordat het restaurant FYRA sinds begin dit jaar actief is, heeft zij alleen handelsnaamrechten kunnen opbouwen, sinds januari 2009. Dat is wel voor de lancering van de nieuwe naam door de NS, maar is dit voldoende?

De NS stelt geen enkel probleem te zien. De naam FYRA is namelijk ruim vier jaar geleden als merk vastgelegd (onder andere in de Benelux). Wie heeft nu de oudste rechten, diegene die het eerst gebruikt als handelsnaam of de houder van een ouder niet gebruikt merk?

De praktijk

Het komt wel vaker voor dat merken zijn geregistreerd en niet worden gebruikt. De wet geeft de merkhouder namelijk de mogelijkheid om in het geheim binnen 5 jaar de exploitatie te ontwikkelen van een nieuw product. Zo ook in dit geval.

De NS heeft 22 oktober 2004 de naam FYRA laten registreren voor allerlei diensten waaronder restauratie diensten. De sterkste troefkaarten liggen dan ook bij de NS. FYRA Amsterdam kan dus helemaal niets eisen op basis van haar eerdere gebruik en mag zelfs heel blij zijn dat de NS geen verbod heeft opgelegd op het gebruik van de naam.

Advies voor de praktijk – naamswijzigingen of namen nieuwe rechtspersonen

Bij nieuwe namen wordt vaak wel geadviseerd eerst een handelsnaamonderzoek te laten verrichten. In deze zaak was de naam FYRA dan niet naar bovengekomen omdat de NS alleen het merk heeft geregistreerd. Daarnaast checken eigenaren vaak ook het internet. De deze resultaten hebben meestal alleen betrekking op handelsnaamrechten.

Check daarom altijd of de nieuwe naam niet tevens als merk is vastgelegd voor en zo ja voor welke diensten. Bedenk dat juist de eerste vijf jaar een bedrijf niet actief hoeft te zijn in de markt om deze rechten wel in stelling te brengen.

Adviseer daarom cliënten die een nieuw bedrijf oprichten (of bij een naamswijziging) niet alleen een handelsnaamonderzoek te doen maar tevens een merkgeijkenisonderzoek te laten verrichten. Oudere merkhouders kunnen namelijk vaak een verbod eisen op het gebruik van een overeenstemmende bedrijfsnaam indien die gebruikt wordt voor soortgelijke producten en diensten.

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.

Op al onze werkzaamheden zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van ABCOR B.V. van toepassing.