

Merk-Waardig

Is de registratie van een domeinnaam of een inschrijving van de handelsnaam in het register van de Kamer van Koophandel voldoende om een bedrijfsnaam ongehinderd te kunnen gebruiken? Nee! Waarom goed merkonderzoek en -registratie noodzakelijk is.



Tekst: Theo-Willem van Leeuwen
van merkenbureau Abcor
Foto: The Butcher/Jesaja Hizkia



Werken & Varia

Butcher Club moet naam wijzigen

Het is een wijd verbreid misverstand. Veel managers denken dat zij met de inschrijving van de bedrijfsnaam in het register van de Kamer van Koophandel of na de registratie van een domeinnaam voldoende zijn beschermd. Dat is dus een broodje-aapverhaal. Bij de inschrijving van een handelsnaam of een domeinnaam checkt niemand of de naam mogelijk inbreuk maakt op de rechten van een ander. Alleen goed voorafgaand onderzoek naar oudere handelsnamen en merken kan hierover uitsluitsel geven. Wordt dit niet gedaan, dan kan een bedrijf na jaren alsnog worden gedwongen de naam te wijzigen.

In 2012 opent The Butcher de deuren van haar hamburgerrestaurant annex cocktailbar in de Amsterdamse Pijp. The Butcher is in 2011 als woordmerk voor horecadiensten geregistreerd in Europa. Slim, want het geeft een

'Merksnaam altijd goed onderzoeken'

bedrijf veel meer bescherming dan een handelsnaam. Je kunt ermee voorkomen dat er restaurants starten met een vergelijkende naam, ook als ze elders zijn gevestigd. Tevens geeft het je de mogelijkheid om in de toekomst buiten je eigen regio actief te worden. Een van de grootste pluspunten van het

merkenrecht, het is niet lokaal gebonden.

In Rotterdam wordt eveneens een restaurant geopend onder de naam The Butcher Club. Klanten kunnen hier niet alleen eten maar ook vlees, patés en worsten meenemen naar huis. Het Amsterdamse bedrijf vindt dit een inbreuk op haar rechten en start een procedure tegen de Rotterdamse naamgenoot. Die verweert zich met de stelling dat de activiteiten van een restaurant beperkt blijven tot Amsterdam en Rotterdam. Het publiek kan daarom nooit verward raken. Daarnaast is de uitstraling van beide zaken anders. De een is meer snackbar, de ander heeft een luxere uitstraling. Tevens kan de bedrijfsnaam geen merk zijn want 'butcher' betekent slagerij in het Engels, dus dat kan geen naam zijn voor een vleesrestaurant.

Apple

De rechter is het hier niet mee eens. 'Butcher' betekent inderdaad slagerij. Het feit dat een woord een bepaalde betekenis heeft, wil nog niet zeggen dat het geen merk kan zijn. (Apple is ook een prima merk voor computers.) Een naam kan alleen geen merk zijn, als het de diensten of producten direct beschrijft. Dat is hier niet zo, een slagerij is totaal iets anders dan een restaurant, dus een prima merk. De naam 'The Butcher Club' is overeenstemmend met het ingeschreven merk van het Amsterdamse bedrijf. De diensten die worden aangeboden zijn identiek als waar-

voor het merk is ingeschreven, namelijk horecadiensten. De verschillen waar het Rotterdamse bedrijf op wijst, zijn niet relevant, want het gaat hier om een merkeninbreuk en niet een handelsnaaminbreuk. Gekeken wordt naar waarvoor het merk is ingeschreven, horecadiensten. Dat doet het Rotterdamse bedrijf ook. Gevolg: inbreuk. Het bedrijf moet binnen veertien dagen haar naam wijzigen en de kosten van de wederpartij betalen (ruim 15.000 euro). Inmiddels heten ze The Meatclub. Of hoger beroep doorgaat is de vraag. ■



Check

Laat bij de lancering van een nieuwe naam of product altijd eerst merkonderzoek doen om te zien waar problemen zijn te verwachten. Registreer daarna de naam als merk om ongehinderd zaken te kunnen blijven doen.