

## Merk-Waardig

Mag je zomaar de namen van de leden van het Koninklijk huis commercieel gebruiken? Dat was de vraag die op 13 april 2013 centraal stond in de eerste aflevering van 'Merk-waardig'. Vandaag onderop deze pagina de laatste aflevering. Na een kleine vijf jaar stoppen we met deze rubriek.

Tekst en foto: Durk Geertsma



## Goeie sier in naam van Oranjes

**H**et Koninklijk huis is populair. Van de Nederlandse bevolking is 15 procent voor de koninklijke. Maar de vraag is: mag je de naam van de koninklijke familie gebruiken? Het is een prima vraagstuk. Van de koninklijke familie zijn er drie personen die de naam van de koninklijke familie gebruiken: de koninklijke familie, de koninklijke familie, de koninklijke familie. Het is een prima vraagstuk. Van de koninklijke familie zijn er drie personen die de naam van de koninklijke familie gebruiken: de koninklijke familie, de koninklijke familie, de koninklijke familie.

Plus **27**

Werken

# Van Oranje tot rode oortjes

**D**irecteur Theo-Willem van Leeuwen van het Leidse merkenbureau Abcor dook elke maand in een conflict op het gebied van auteursrecht, merkenrecht, handelsnamen, domeinnamen, maar ook modellenrecht. Zo mooi samengevat onder de noemer IE: intellectueel eigendom. Dat laatste onderdeel, dus een claim op de vorm van een product, wordt in de ogen van Van Leeuwen steeds belangrijker. „Dat komt omdat de grenzen vervagen door de groei van online aan- en verkopen. Een vorm van een product kun je wereldwijd gemakkelijk claimen, alleen moet je dat wel tijdig doen.” Hij verwacht dat hierover nog veel procedures gevoerd gaan worden. „Ja, er komen hierover steeds meer uitspraken van het Europese Hof. Je ziet dat het merkenrecht nu wel een beetje uitgekristalliseerd is en dus verschuift naar modellenrecht. Daar kun je namaakproducten mee bestrijden.”

### Misvatting

Namaak uit China bijvoorbeeld? „Het is een achterhaald idee dat in China alleen maar producten worden nagemaakt. China is momenteel het land waar de meeste merken en octrooien worden geclaimd. Soms is het nu omgekeerd en maken Europese bedrijven de producten van Chinezen na.” In dat kader is het volgens de directeur van het merkenbureau van groot belang dat Nederlandse bedrijven blijven innoveren om de aansluiting internationaal niet te missen. „Je moet blijvend onderscheidend zijn én niet vergeten om je rechten te claimen.” Want daar schort het nog



Theo-Willem van Leeuwen bij enkele namaakproducten. Rechts op de voorgrond de serie boeken over intellectueel eigendom.

wel eens aan. „Ja, er is veel onwetendheid bij ondernemers. Dertig jaar terug kon je binnenlopen bij de Kamer van Koophandel voor advies, maar die functie is helemaal wegbezuinigd. Voor de gemiddelde ondernemer is het moeilijk geworden om uit te vinden wat je bij je bedrijfsvoering moet regelen. Met het registreren van een domeinnaam of handelsnaam ben je er

echt niet, dat geeft je geen recht op een merk. We geven vanuit Abcor ook les aan hogescholen in Tilburg en in Leiden over het opstarten van een bedrijf. Veel studenten denken dat op merkeengebied alles mag.” Vanwege die onwetendheid heeft Van Leeuwen meegeschreven aan een serie boeken, samen met Marjolijn Driessen van Legaltree, over intellectueel eigendom. „Er komt

wel kritiek op, omdat we die kennis gratis weggeven. Maar dan zeg ik altijd: 'Welkom in de onlinewereld. Bewustwording van je rechten is cruciaal.'” Van Leeuwen blijft het werk prachtig vinden. „Je komt veel bij bedrijven die innovatief bezig zijn en je kunt hierin meedenken. Je groeit als het ware mee met bedrijven.” [www.abcor.nl](http://www.abcor.nl)

## Beschrijvende handelsnaam blijkt moeilijk te claimen

Tekst: Theo-Willem van Leeuwen van merkenbureau Abcor



Wat zijn de voor- en nadelen van een beschrijvende handelsnaam? Hoe sterk is die naam te claimen? Wat te doen als een concurrent met een vergelijkbare naam komt en hoe hierop te anticiperen? Veel bedrijven maken gebruik van een beschrijvende naam, zoals 'De Glazenwasser'. Hetzij als bedrijfsnaam, hetzij als merk voor hun producten. Het grote voordeel van zo'n beschrijvende naam is, dat de consument direct

weet wat er te koop is. Een beschrijvende naam heeft echter wel een (groot) nadeel. De naam is vrijwel niet te claimen door het bedrijf.

### Concurrent

Als een concurrent een vrijwel identieke naam gaat gebruiken, mag dit dan en waar ligt de grens? Eiser start in 1999 een website onder de naam webcamsex.nl De domeinnaam laat niets aan de verbeelding over. In 2005 laat het bedrijf haar logo registreren als merk bij de Benelux merkautoriteiten. Als een concurrerende website van start gaat onder de naam webcam-sex, stuurt eiser een sommatie om dit te stoppen. Als gedaagde hieraan geen gehoor geeft, volgt er een rechtszaak. De eiser stelt dat de do-

meinnaam een inbreuk is op haar handelsnaam en haar merk. De rechter wijst begin deze maand alle vorderingen af. De logo's die beide bedrijven gebruiken, zijn totaal anders. De woorden zijn vrijwel hetzelfde, maar puur beschrijvend. De logo's verschillen visueel dusdanig dat die de mogelijke overeenstemming tussen de woorden opheffen. Daarom wordt de merkenclaim afgewezen.

### Domeinnaam

De rechter stelt, dat in principe iedereen een beschrijvende aanduiding in een domeinnaam moet kunnen gebruiken om zijn producten te promoten. Dat wordt anders als het gaat om een bekend merk (bijvoorbeeld vlieg-winkel.nl) of als er bijkomende omstandigheden zijn (bijvoor-

beeld als er aangehaakt wordt bij de vormgeving van de andere website). De Hoge Raad heeft twee jaar geleden aangegeven dat dat ook geldt voor beschrijvende handelsnamen. Dat consumenten mogelijk beide namen met elkaar verwarren is het logische gevolg bij de keuze van een puur beschrijvende handelsnaam. Gebruik van een verwarring wekkende handelsnaam voor dezelfde diensten in hetzelfde gebied is daarom niet langer voldoende bij een puur beschrijvende handelsnaam. Dan zijn bijkomende omstandigheden nodig en die zijn hier niet. Daarom wordt ook deze eis afgewezen. Marketeers maken vaak gebruik van een beschrijvende naam om producten/diensten te lanceren.

Omdat de consument direct weet waarvoor de naam staat, is met minder kosten het product in de markt te zetten.

### Fictieve naam

Kies daarom (als dat kan) voor een meer fictieve of semi-beschrijvende naam. Mocht het vanuit zakelijk oogpunt noodzakelijk zijn een beschrijvende naam te gebruiken, probeer het dan de concurrent online zo moeilijk mogelijk te maken. Registreer niet alleen de identieke domeinnaam maar ook de meest logische variaties daarop (met/zonder streepje en in combinatie met woorden als bijvoorbeeld winkel). Leg daarnaast ook alle social media accounts vast (identiek en de meest logische variaties).