

MERKEN, HANDELSNAMEN EN DOMEINNAMEN. WAT BIJEDEN ZE U?



DE SPECIALISTEN VAN DIRKZWAGER

Uw zaken op het gebied van het Intellectuele Eigendomsrecht (IE) en IT-recht worden bij Dirkzwager behandeld door gespecialiseerde advocaten van de sectie IE-IT. Deze sectie adviseert en procedeert over handelsnamen, merken, domeinnamen, auteursrechten, modelrechten, databankrechten, octrooirechten, reclamerecht, mediarecht en bescherming van know-how. De sectie IE-IT begeleidt u ook bij het opstellen en toetsen van licentiecontracten en andere overeenkomsten. Daarnaast adviseert de sectie over contracten en geschillen op het gebied van software, e-commerce en automatisering en over alle juridische aspecten die spelen in het kader van internet.

Jaap Kronenberg	(026) 353 83 77	kronenberg@dirkzwager.nl
Theo Bosboom	(026) 353 83 23	bosboom@dirkzwager.nl
Ernst-Jan van de Pas	(026) 353 83 23	vandepas@dirkzwager.nl
Joost Becker	(026) 353 83 77	becker@dirkzwager.nl
Mark Jansen	(026) 353 83 23	m.jansen@dirkzwager.nl
Lot Nelissen	(026) 353 83 77	nelissen@dirkzwager.nl



Jaap Kronenberg



Theo Bosboom



Ernst-Jan
van de Pas



Joost Becker



Mark Jansen



Lot Nelissen



HET BELANG OM TE ONDERSCHIEDEN MET NAMEN EN MERKEN

Herkenning door het publiek is van essentieel belang voor bedrijven. Zowel de bedrijfsnaam als de naam van de aangeboden producten en diensten moeten zich daarom onderscheiden van de namen van concurrenten. Naast de naam kan ook gebruik worden gemaakt van andere onderscheidingstekens, zoals logo's, kleuren en vormen. Hoe groter de onderscheidingskracht van de naam of het teken, hoe gemakkelijker het is om een goede marktpositie te verwerven en te behouden.



HET BELANG OM ONDERSCHIEDINGSTEKENS TE BESCHERMEN

De concurrent moet niet met (nagenoeg) dezelfde naam voor zijn onderneming of product op de markt kunnen komen. Dan gaat de concurrent er immers vandoor met de vruchten van uw investeringen in naamsbekendheid en productontwikkeling. Als ondernemer wilt u exclusiviteit voor de gekozen onderscheidingstekens. Merken en handelsnamen bieden u die exclusiviteit.



Ook op internet moet uw bedrijf optimaal gevonden kunnen worden door het publiek. Een herkenbare domeinnaam – bij voorkeur uw bedrijfs- of productnaam gecombineerd met de .nl, .com of .eu extensie – is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Bij de keuze van een bedrijfs- of productnaam moet derhalve ook worden onderzocht of de overeenstemmende domeinnaam nog wel beschikbaar is. In beginsel geldt namelijk: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.



HET BELANG VAN DEZE BROCHURE

De keuze van de juiste handelsnaam, de juiste domeinnaam en het juiste merk blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. De gekozen naam kan al in gebruik zijn bij een ander bedrijf of ongeschikt zijn om als merk of als handelsnaam te dienen.

In deze brochure worden de belangrijkste aspecten van merken, handelsnamen en domeinnamen op een rij gezet. Aangegeven wordt hoe exclusieve rechten kunnen worden verkregen en tegen wie de houder zich op grond daarvan kan beschermen. Voorts worden enkele praktische tips gegeven over merken, handelsnamen en domeinnamen.



MERKEN

WAT IS EEN MERK?

Een merk is een teken dat producten of diensten van een bepaalde onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Voorbeelden van merken zijn: woordmerken (ook familienamen), beeldmerken (logo's), vormmerken (de driedimensionale vorm van het product of de verpakking) en kleurmerken.

WAT KAN NIET ALS MERK DIENEN?

Niet als merk kunnen dienen:

- beschrijvende tekens waaraan ieder onderscheidend vermogen ontbreekt;
- tekens (woorden of afbeeldingen) die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
- wapens, vlaggen, overheidselementen e.d.;
- misleidende aanduidingen/afbeeldingen.

HOE WORDT EEN MERKRECHT VERKREGEN?

In beginsel kan een merkrecht slechts worden verkregen door inschrijving in de registers van een (inter)nationaal merkenbureau. In Nederland is dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag. Met de inschrijving wordt een merkrecht voor de gehele Benelux verkregen. Daarnaast zijn ook Europese en/of internationale registraties mogelijk.





De kosten van registratie:

- Benelux merk vanaf circa € 240,-- (vernieuwing (na 10 jaar) vanaf € 260,--).
- Europees merk (bij elektronische indiening) vanaf circa € 900,-- (vernieuwing (na 10 jaar) vanaf € 1350,--)

De bedragen zijn exclusief advieskosten van een merkgemachtigde en gebaseerd op de tarieven vanaf januari 2010.

Bij registratie moet worden aangegeven voor welke waren- en/of dienstenklassen de merkregistratie geldt.

HOELANG GELDT EEN MERKRECHT?

In beginsel is de levensduur van een merk 10 jaar, maar het kan telkens worden verlengd met 10 jaar. Door opeenvolgende verlenging van het merkrecht, geldt het in feite voor onbepaalde tijd mits de verschuldigde taxen worden betaald. Vijf achtereenvolgende jaren van niet-gebruik van het merk kunnen echter tot vervallenverklaring van het merk leiden. De vervallenverklaring kan betreffen het hele merk of één of meer categorieën van waren/diensten waarvoor is ingeschreven.

TEGEN WIE KAN EEN MERKHOUDER OPTREDEN?

Degeene die het eerst een merk heeft gedeponeerd, heeft in beginsel de sterkste rechten als merkhouders. Hij kan optreden tegen het gebruik door een ander van hetzelfde teken (naam, logo, vorm e.d.) voor dezelfde producten. Ook kan hij optreden tegen overeenstemmende tekens voor soortgelijke producten, mits hierdoor verwarring kan ontstaan. Verwarring is bij-





voorbeeld aangenomen tussen Cool Cat en Kid Cool; Tenson en Ex Tension; Texaco en Tex-oil. De houder van een bekend merk (Heineken, Coca Cola e.d.) kan zelfs een ander verbieden om, zonder geldige reden, hetzelfde of overeenstemmend teken voor (niet) soortgelijke producten te gebruiken, indien die ander daar ten onrechte van profiteert of het bekende merk wordt geschaad. Het gebruik van het teken Philips voor schoenen levert waarschijnlijk merkinbreuk op. Onder dezelfde voorwaarden kan de houder van een merk ook ander gebruik van het teken dan als merk verbieden. Dit komt in de praktijk niet vaak voor.

WIE KAN TEGEN EEN MERKHOUDER OPTREDEN?

Een ander die eerder hetzelfde of een overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten heeft gedeponeerd heeft sterkere rechten. Een jongere merkhouders zal voor die oudere gerechtigde moeten buigen.

Een merkhouders staat in beginsel met lege handen tegenover een houder van een domeinnaam, met daarin het merk, indien die domeinnaam eerder is geregistreerd dan het merk is gedeponeerd of het gebruik ervan is gestart.

Het depot van een merk kan te kwader trouw zijn, indien de deposant weet dat een derde reeds een (overeenstemmend) merk in de Benelux, of daarbuiten, gebruikt. De nietigheid van zo'n depot kan dan worden ingeroepen.



TIPS:

- een merk is een sterk recht en geeft in beginsel exclusiviteit voor gebruik van het geregistreerde teken voor de aangewezen waren of diensten;
- het is aan te bevelen om een merk te registreren voor het teken waarmee een onderneming zichzelf of haar producten (waren en diensten) kenbaar wil maken bij het publiek;
- via een merk kan bescherming worden verkregen voor een groot gebied, afhankelijk van de landen waarin het merk wordt geregistreerd;
- het is verstandig bij de keuze van een merk eerst de relevante merkenregisters en het handelsregister te raadplegen of dat merk mogelijk inbreuk maakt op reeds bestaande rechten;
- het verdient aanbeveling om bij de keuze en de registratie van een merk advies te vragen van een merkgemachtigde.





HANDELSNAMEN

WAT IS EEN HANDELSNAAM?

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Er bestaat grote mate van vrijheid in de keuze van de naam: het kan een fantasienaam zijn, een voor- of achternaam, maar ook een beschrijvende naam. Een handelsnaam hoeft niet per se gelijk te zijn aan de statutaire naam van een rechtspersoon of de familienaam van een natuurlijk persoon. Onderscheidend vermogen van een handelsnaam is niet vereist om als handelsnaam te kunnen dienen.

WAT KAN NIET ALS HANDELSNAAM DIENEN?

Een handelsnaam mag niet misleidend zijn omtrent de eigenaar, de rechtsvorm of de aard van de activiteiten van de onder die naam gedreven onderneming.

HOE WORDT EEN HANDELSNAAM VERKREGEN?

Een handelsnaam ontstaat door feitelijk gebruik van die naam als handelsnaam in Nederland. Het eerste gebruik geeft in beginsel het exclusieve recht op de handelsnaam. Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is geen vereiste voor het ontstaan van het recht op een handelsnaam. Een officiële vestigingsplaats in Nederland is ook niet vereist.



HOELANG GELDT HET RECHT OP EEN HANDELSNAAM?

De houder van een handelsnaam kan zijn recht uitoefenen zolang hij de handelsnaam voert. Nadat het gebruik van de handelsnaam is gestaakt, kan het handelsnaamrecht nog worden uitgeoefend indien er sprake is van een bij het publiek bekende handelsnaam. In beginsel geldt het handelsnaamrecht dus voor onbepaalde tijd.

TEGEN WIE KAN EEN HANDELSNAAMHOUDER OPTREDEN?

De houder van een handelsnaam kan het latere gebruik van een gelijke handelsnaam verbieden. Ook tegen een gering afwijkende naam kan hij optreden indien daardoor verwarring ontstaat in verband met de aard van de activiteiten en de plaats van beide ondernemingen. De houder van een oudere handelsnaam kan ook optreden tegen een jonger overeenstemmend merk voor soortgelijke producten. Tegen een domeinnaam met daarin een oudere handelsnaam van een ander kan soms door de houder van de handelsnaam worden opgetreden.





WIE KAN TEGEN EEN HANDELSNAAMHOUDER OPTREDEN?

De oudere handelsnaam gaat voor de jongere handelsnaam. Een oudere merkhouders kan het gebruik van een overeenstemmende jongere handelsnaam doen verbieden mits die handelsnaam verwarringwekkend overeenstemt met het oudere merk en/of ten onrechte profiteert van het merk of het merk schaadt. Als het publiek denkt dat er enige betrokkenheid tussen beide ondernemingen bestaat kan van dit laatste al sprake van zijn. Een oudere handelsnaam moet echter tolereren dat een jonger merk wordt geregistreerd voor andersoortige waren of diensten, ook al kan het publiek hierdoor denken dat er een zekere relatie tussen beide ondernemingen bestaat. De oudere handelsnaam Arena (danscafé) kan niet worden verboden door het jongere merk Amsterdam Arena (voetbalstadion).

TIPS:

- bij het kiezen van een handelsnaam is een onderzoek in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet toereikend;
- om meer zekerheid te krijgen of de handelsnaam vrijelijk kan worden gebruikt moet ook een onderzoek in het relevante merkenregister worden gedaan;
- aan te bevelen is om vooraf te onderzoeken of de handelsnaam als domeinnaam nog vrij is;
- het verdient aanbeveling om de gekozen handelsnaam ook als merk te registreren in de landen waar men onder die naam activiteiten wil ontplooiën.



DOMEINNAMEN

WAT IS EEN DOMEINNAAM?

Een domeinnaam is een (vaak eenvoudige) verwijzing naar een bepaalde, voor mensen lastig te onthouden, numerieke locatie op internet. Ondernemers gebruiken een domeinnaam als vindplaats op het internet van hun website en vaak ook als onderdeel van hun e-mailadres. Ondernemingen kunnen zich via hun domeinnaam profileren met hun handelsnaam of met de naam (merk) van hun product, al naar gelang zij daarmee bekendheid bij het publiek genieten of willen creëren. Er zijn verschillende domeinnaam-levels beschikbaar, bijvoorbeeld .nl, .com, .eu, .mobi, .org, en .info.

WAT KAN NIET ALS DOMEINNAAM DIENEN?

De Stichting Internet Domeinnaam-registratie Nederland (SIDN), die uitgifte en registratie van .nl-domeinnamen verzorgt, weigert domeinnamen die in strijd met de openbare orde of de goede zeden zijn. De meeste andere bekende top level domeins kennen dergelijke beperkingen vaak niet.

HOE WORDT EEN DOMEINNAAM VERKREGEN?

Door registratie (via een provider) bij de organisatie, die de desbetreffende domeinnaam in de gewenste extensie uitgeeft, wordt een domeinnaam verkregen. Voor de extensie .nl is dat SIDN (www.sidn.nl). Per extensie is er maar één registratie per domeinnaam mogelijk: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Een kleine afwijking in de domeinnaam levert de mogelijkheid voor een nieuwe registratie, maar dat kan onrechtmatig zijn tegenover de houder van de domeinnaam waarvan slechts in geringe mate wordt afgeweken.





HOELANG GELDT DE DOMEINNAAM?

Het exclusieve recht op een domeinnaam geldt zolang de registratiekosten en de abonnementskosten worden betaald. Dus ook dit is een recht dat in beginsel voor onbepaalde tijd geldt.

TEGEN WIE KAN DE DOMEINNAAMHOUDER OPTREDEN?

De registratie van een domeinnaam geeft als zodanig geen recht op actie tegen derden. In voorkomende gevallen kan een domeinnaamhouder op grond van onrechtmatige daad optreden tegen andere domeinnamen die nagenoeg identiek zijn en kennelijk bedoeld om voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan de domeinnaam van de ander. De positie van de optredende domeinnaamhouder is veel sterker indien hij ook een merkrecht en/of een handelsnaamrecht aan zijn actie ten grondslag kan leggen.

WIE KAN TEGEN EEN DOMEINNAAMHOUDER OPTREDEN?

Houders van gelijke of overeenstemmende handelsnamen en/of merken kunnen onder omstandigheden optreden tegen domeinnaamhouders. Zij kunnen overdracht van de domeinnaam vorderen indien het gebruik van de domeinnaam een inbreuk is op hun handelsnaam of merk. Niet ieder gebruik van het merk van een ander in een domeinnaam is echter inbreuk. Ook een domeinnaam die op andere gronden inbreuk maakt op rechten van een derde (rechten op eigen naam of het recht van de Staat om onder een bepaalde naam informatie te verspreiden) zal doorgaans op vordering van die ander moeten worden overgedragen.



TIPS:

- bij het kiezen van een domeinnaam is het noodzakelijk om vooraf te checken of die naam door een ander niet al als merk is geregistreerd of als handelsnaam wordt gevoerd;
- de keuze van de extensie (.nl, .com, .eu, .info etc.) wordt mede bepaald door de wens of exclusiviteit (vindbaar zijn) die in een bepaalde extensie (bijvoorbeeld .nl) wordt nagestreefd, zo niet dan kan een andere extensie (bijvoorbeeld .info of .eu) worden gekozen;
- tegelijk weegt echter ook mee dat zolang uw naam nog onder veel (populaire) extensies vrij is, het aanbeveling verdient uw naam onder zoveel mogelijk van deze extensies (defensief) te registreren teneinde te voorkomen dat anderen dit doen en zo verwarring bij het publiek veroorzaken;
- een domeinnaam die wordt gesteund door een merk en een handelsnaam geeft een sterkere positie dan een domeinnaam zonder die steun;
- bij het kiezen van een merk of een handelsnaam moet ook worden gecheckt of de desbetreffende naam als domeinnaam nog vrij is in de gewenste extensie.



MERKEN HANDELSNAMEN DOMEINNAMEN HET BESCHERMEN WAARD!

De gespecialiseerde advocaten van de sectie IE-IT van Dirkzwager zijn graag beschikbaar om u met raad en daad bij te staan. Te allen tijde kunt u zich voor meer informatie omtrent de in deze brochure vermelde onderwerpen, of andere onderwerpen inzake IE- en IT-recht, wenden tot één van de advocaten van de sectie IE-IT (zie pagina 2). Kijk op www.dirkzwagerIEIT.nl voor nieuws over de ontwikkelingen op het gebied van IE/IT en informatie over lezingen en workshops.



Voor vragen omtrent andere onderwerpen kunt u zich wenden tot één van de andere advocaten of notarissen van Dirkzwager. Contactgegevens treft u aan op de achterzijde van deze brochure.

DISCLAIMER

In deze brochure wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. Niet beoogd is om hiermee juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van de brochure, aanvaardt Dirkzwager advocaten & notarissen geen aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan.

© Dirkzwager advocaten & notarissen, oktober 2010. Alle rechten zijn voorbehouden.

ONZE VESTIGINGEN

ADVOCATUUR ARNHEM

Postbus 3045
6802 DA Arnhem
Velperweg 1
Telefoon +31 (0)26 353 83 00
Fax +31 (0)26 351 07 93

NOTARIAAT ARNHEM

Postbus 111
6800 AC Arnhem
Velperweg 1
Telefoon +31 (0)26 365 55 55
Fax +31 (0)26 365 55 00

ADVOCATUUR NIJMEGEN

Postbus 55
6500 AB Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
Telefoon +31 (0)24 381 31 31
Fax +31 (0)24 322 20 74

NOTARIAAT NIJMEGEN

Postbus 1104
6501 BC Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
Telefoon +31 (0)24 381 27 27
Fax +31 (0)24 324 07 26

Dirkzwager
advocaten & notarissen