



Verdienstelijk in recht

© Copyright MERITIUS® Gent

## In dit nummer

**Uw onderneming wordt opgemerkt ! Maar... heeft u eigenlijk wel een merk ? .....1**

**Tekens die de onderneming identificeren en onderscheiden: de handelsnaam en de vennootschapsnaam.....1**

**En wat is dan een merk ?.....2**

**Hoe bescherm ik de naam van mijn zaak en van mijn producten als merk ?.....3**

**® of TM ? .....3**

**...en dan is er ook nog de domeinnaam.....4**

**Vragen ?.....4**

## Merk-, handel-, vennootschap- en domeinnaam !? What's in a name ?

Patricia CARNEWAL

### Uw onderneming wordt opgemerkt ! Maar... heeft u eigenlijk wel een merk ?

Uw vennootschap heeft de benaming "BVBA Food & Drinks", maar bij het publiek bent u bekend onder de naam "Delice", sinds jaar en dag ook het uithangbord van uw zaak. Binnenkort gaat u ook uw eigen productlijn op de markt brengen onder de naam "Delicioso" en zullen uw klanten die producten zelfs on-line kunnen bestellen.

De zaken gaan goed en de toekomst van uw onderneming ziet er veelbelovend uit. Maar... zoals dat bij alle succesverhalen het geval is, is de kans groot dat u vroeg of laat gekopieerd wordt en dat concurrenten een graantje

van uw succes zullen willen meepikken.

Tijd om daar even bij stil te staan: bent u wel voldoende beschermd ?

In deze nieuwsbrief leggen we het onderscheid uit tussen een vennootschapsnaam, een handelsnaam, een merk en een domeinnaam. Elk van deze onderscheidingstekens heeft specifieke kenmerken en een eigen juridische bescherming. Aldus ziet u welke bescherming de naam van uw onderneming reeds geniet, hoe u die kan verbeteren en wat daar dan het nut van is.

### Tekens die de onderneming identificeren en onderscheiden: de handelsnaam en de vennootschapsnaam

De handelsnaam en de vennootschapsnaam zijn tekens die dienen om de onderneming te identificeren en te onderscheiden van andere ondernemingen.

Deze tekens genieten een zekere bescherming zonder dat daar een depot of registratie voor nodig is.

De bescherming van de *handelsnaam* (de naam waarmee een onderneming bekend is bij het publiek en waaronder zij deelneemt aan het economisch verkeer, in ons voorbeeld "Delice") komt toe aan de eerste publieke gebruiker en strekt zich uit over het

gehele territorium waarbinnen deze eerste gebruiker bekendheid geniet.

Dit betekent dat de geografische beschermingsomvang van de naam variabel is en (initieel) beperkt kan zijn tot een bepaalde streek of gemeente, maar zich ook tot ver over de landsgrenzen kan uitstrekken.

In die regio zal u zich als eerste gebruiker van uw handelsnaam "Delice" kunnen verzetten tegen nieuwkomers die eenzelfde of sterk gelijkende benaming gaan gebruiken voor dezelfde of gelijkaardige activiteiten indien dit aanleiding geeft tot verwarring.



**MERITIUS**  
ADVOCATEN - AVOCATS

**De handelsnaam kan samenvallen met de vennootschapsnaam maar dit is niet noodzakelijk het geval.**

De basis van de bescherming is art. 8 van het Unieverdrag van Parijs, maar de afdwinging ervan geschiedt in de praktijk o.b.v. de Wet Marktpraktijken (WMPC).

De *vennootschapsnaam* is de naam die gegeven is aan de vennootschap als juridische entiteit (BVBA Food & Drinks in ons voorbeeld). Deze benaming geniet een zekere bescherming uit hoofde van art. 65 van het Wetboek van vennootschappen volgens hetwelk elke vennootschap een naam moet voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan die van

een andere vennootschap of met de naam van een andere vennootschap kan verward worden, kan elke belanghebbende hem doen wijzigen en eventueel schadevergoeding eisen. De aard van de activiteiten van de respectievelijke vennootschappen is hierbij irrelevant. De bescherming van de vennootschapsnaam is beperkt tot het Belgisch grondgebied en heeft ook enkel betrekking op de naam van de vennootschap als juridische entiteit. Deze naam ("Food & Drinks") is niet noodzakelijk dezelfde als de handelsnaam ("Delice") die bij het publiek bekend is.

## En wat is dan een merk ?

Daar waar de handelsnaam en de vennootschapsnaam betrekking hebben op de onderneming zélf, is een merk *een teken dat dient om de waren en/of diensten afkomstig van die onderneming te identificeren en deze te onderscheiden van de waren en/of diensten die van andere (concurrerende) ondernemingen afkomstig zijn.*

In ons voorbeeld is de naam "Delicioso" het merk, maar een merk kan naast een loutere benaming (een woord of combinatie van woorden) ook een logo zijn (al dan niet met een erin verwerkte benaming), de vorm van het product of de verpakking en in principe zelfs een kleur, geur of klank.

Indien u voornamelijk diensten verstrekt, is het echter goed mogelijk dat uw handelsnaam in feite ook als merk fungeert en gebruikt wordt.

Let in dat geval wel op: daar waar de handelsnaam een (beperkte) bescherming geniet door het eerste publieke gebruik ervan, kan echter geen merkbescherming ingeroepen worden indien en zolang het teken niet effectief als merk is ingeschreven en dus geregistreerd is.

De handelsnaam "Delice" uit ons voorbeeld zal dus wel een zekere bescherming genieten door het loutere gebruik, maar deze bescherming is niet de ruime merkbescherming. Bovendien is de bewijslast van het eerder gebruik van een handelsnaam meestal veel moeilijker

en ingewikkelder dan wanneer men een merk-inschrijving kan voorleggen. Het is dus nuttig om de (handels-)naam van uw onderneming ook als merk te deponeren.

Dit is des te meer het geval voor de benamingen of tekens die uw producten of diensten onderscheiden. Het louter gebruik van de naam "Delicioso" uit ons voorbeeld zal immers geen juridisch afdwingbare intellectuele eigendomsrechten scheppen. Wil u kunnen verhinderen dat concurrenten dezelfde of gelijkaardige tekens gaan gebruiken voor hun producten of diensten om zo aan te haken bij uw succes, dan zal u dat teken moeten laten registreren.

Eens u over een merk-inschrijving beschikt, geniet u als merkhouders een zeer ruime bescherming. U zal zich niet alleen kunnen verzetten tegen de registratie of het gebruik in het economisch verkeer van identieke merken, maar ook van gelijkende merken als daardoor verwarring kan ontstaan. Daarnaast kan u zich als merkhouders ook verzetten tegen elk ander gebruik van uw merk, zonder geldige reden, indien dat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van uw merk.



## Hoe bescherm ik de naam van mijn zaak en van mijn producten als merk ?

De eerste stap naar merkbescherming bestaat uit het onderzoek naar de beschikbaarheid van de nieuwe naam. Als beginnende ondernemer of bij het lanceren van een nieuwe naam laat u in de eerste plaats best onderzoeken of u daarmee niet ongewild inbreuk pleegt op de oudere (merk)rechten van anderen. Vroeg of laat kan u immers met houders van oudere rechten in conflict komen en dat brengt niet enkel aanzienlijke kosten met zich mee, maar ook soms een jarenlange juridische strijd. U kan dergelijke risico's op conflicten dus maar beter voorkomen in plaats van deze achteraf te moeten genezen.

Ook dient u er rekening mee te houden dat niet elke benaming of elk teken door de administratie als merk aanvaard zal worden.

Eén van de belangrijkste functies van een merk is het identificeren en het onderscheiden van úw waren en diensten, als zijnde verschillend (lees : beter!) dan die van de concurrentie. Dit betekent dat benamingen die de desbetreffende producten en diensten letterlijk aanduiden of beschrijven ongeschikt zijn om als merk te kunnen dienen en om die reden zelfs geweigerd kunnen worden. Dergelijke benamingen moeten immers beschikbaar blijven voor het gebruik door anderen. Bovendien laten deze benamingen ook niet toe om uw waren en diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen, wat nochtans de bedoeling was.

### ® of TM ?

We zien deze tekentjes overal opduiken maar wat betekenen ze eigenlijk precies?

Het ® teken geeft aan dat het om een geregistreerd merk gaat. TM wordt gebruikt als de registratieprocedure van het merk nog niet is afgerond. Het copyright teken © geeft dan weer aan dat de creatie auteursrechtelijke bescherming geniet.

Eens de naam in aanmerking komt om als merk te kunnen dienen en deze ook beschikbaar blijkt te zijn, kan men overgaan tot het deponeren van het merk. Afhankelijk van de regio waarbinnen men bescherming wil, kan dit ofwel voor het gehele Beneluxgebied, maar dit kan ook voor de gehele Europese unie (via het unitaire systeem van het Gemeenschapsmerk) of in één of meerdere andere landen (hetzij via nationale depots, hetzij gegroepeerd via het zogenaamde Internationale systeem).

Bij het depot moet aangegeven worden voor welke waren en diensten het betrokken merk bescherming dient te bieden volgens de internationaal aanvaarde klassificatie van NICE.

Nadat het depot is ingediend start de registratieprocedure waarbij het depot eerst wordt onderzocht op formele vereisten en op absolute weigeringsgronden. Vervolgens wordt het depot gepubliceerd waarna belanghebbenden (houders van oudere rechten) gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid hebben om een oppositie in te dienen. Pas zodra deze stappen met goed resultaat doorlopen zijn, zal het merk worden aanvaard en ook worden ingeschreven.

De beschermingsduur van een merk is tien jaar maar kan een onbeperkt aantal keren vernieuwd worden.

Deze symbolen kunnen gebruikt worden als waarschuwing naar derden toe, die er aldus van verwittigd worden dat er intellectuele eigendomsrechten op het product of de naam rusten. Maar verder scheppen deze tekentjes op zich geen rechten en er is ook geen verplichting om ze te gebruiken.





## ... en dan is er ook nog de domeinnaam

Een domeinnaam is een uniek alfanumeriek adres dat het mogelijk maakt om een computer die op het internet is aangesloten te identificeren. De domeinnaam kan aldus toegang verschaffen tot een welbepaalde website.

De registratie van een domeinnaam gebeurt op basis van het principe "wie eerst komt, eerst maalt" en verschaft het recht om de domeinnaam te gebruiken voor een periode van 1 jaar, die weliswaar onbepaald kan verlengd worden. Aangezien elke domeinnaam uniek is, is de kans dus groot dat uw handelsnaam of merk reeds door anderen is ingepikt.

Wat kan u daartegen doen?

In principe kan men enkel optreden tegen het onrechtmatig registreren van uw handelsnaam, vennootschapsnaam of merk als domeinnaam.

Dit zal het geval zijn wanneer een derde deze domeinnaam (of één die er mee verward kan worden) heeft aangevraagd zonder dat hij er zelf een recht of legitiem belang bij heeft, met de bedoeling om uw onderneming te schaden of onrechtmatig voordeel uit de domeinnaam te halen (door bv. bezoekers die op zoek waren naar uw onderneming af te leiden naar zijn eigen website).

Via gerechtelijke weg (op basis van de Wet 26 juni 2003 betreffende de wederrechtelijke registratie van domeinnamen) kan men de doorhaling of overdracht van de domeinnaam bekomen.

Er bestaat ook een alternatieve geschillenregeling voor domeinnamen via arbitrage.

## Vragen ?

Het mag duidelijk zijn dat een voorafgaande controle van de "namen" die u in het economische verkeer wilt gaan gebruiken, geen overbodige luxe is. Het valt vaak voor dat een onderneming start met een klinkende naam, maar na het voeren van allerlei kostelijke publiciteit plots te horen krijgt dat de naam reeds

in gebruik is, en dus haar naam moet wijzigen. Het vooraf controleren van uw handelsnaam, de naam van uw vennootschap, de merknamen die u in het economisch verkeer aanwendt, en tenslotte ook van uw domeinnaam, kan u dus veel last en centen besparen na-

## Onze kantoren

### MERITIUS® GENT

Martelaarslaan 402 - 9000 Gent  
Tel. +32 (0)9 269 70 70 - Fax +32 (0)9 269 70 71  
[info.gent@meritius.be](mailto:info.gent@meritius.be)

### MERITIUS® BRUXELLES

Avenue Georges Henrilaan 431 - 1200 Bruxelles  
Tel. +32 (0)2 735 91 56 - Fax +32 (0)2 734 35 00  
[info.brussels@meritius.be](mailto:info.brussels@meritius.be)

### MERITIUS® MONS

Rue Ste Gertrude 1 - 7070 Le Roeulx  
Tel. +32 (0)64 66 50 12 - Fax +32 (0)64 67 60 93  
[info.mons@meritius.be](mailto:info.mons@meritius.be)

### MERITIUS® NAMUR

Rue des Aubépines 44 - 5101 Namur (Erpent)  
Tel. +32 (0)81 32 22 70 - Fax +32 (0)81 32 22 79  
[info.namur@meritius.be](mailto:info.namur@meritius.be)

### MERITIUS® ANTWERPEN

Jules Moretuslei 374-376 - 2610 Antwerpen  
Tel. +32 (0)3 825 55 00 - Fax +32 (0)3 825 56 00  
[info.antwerpen@meritius.be](mailto:info.antwerpen@meritius.be)

Bezoek ook onze website: <http://www.meritius.be>



MERITIUS is a member of **CYRUS ROSS INTERNATIONAL EEIG**

With member offices in Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland

[www.cyrusross.com](http://www.cyrusross.com)