

BV Rendement

Dit artikel wordt u aangeboden door BV Rendement

BV Rendement is het nieuws- en adviesmagazine voor directeuren-grotaandeelhouders en ondernemers in het MKB. In BV Rendement leest u maandelijks praktische artikelen over onder meer fiscale wet- en regelgeving, financiële zaken en arbeidsrechtelijke onderwerpen én alle overige actuele informatie met betrekking tot uw bedrijfsvoering.

BV Rendement biedt u onder andere:

- nieuws over veranderende wet- en regelgeving;
- rubrieken met concrete adviezen en tips die u direct in de praktijk kunt brengen;
- artikelen over ondernemerskwesties als het gebruikelijk loon, de auto van de zaak en ontslagrecht;
- marktanalyses over onder meer arbodienstverleners, tankpassen en incassobureaus;
- wekelijkse e-mailservice met het allerlaatste nieuws;
- een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools.

Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/bvblad

EERSTE HULP BIJ INBREUK OP UW MERKNAAM

Kapers op de kust

De eerste reactie van iemand die ziet dat een ander gebruikmaakt van zijn merk is vaak emotioneel. Dat is goed voorstelbaar. U heeft waarschijnlijk veel geïnvesteerd in uw merk. Bovendien is het merk niet zomaar een onderdeel van uw onderneming. Het staat voor de identiteit daarvan. Concurrenten mogen van alles proberen om een stukje van de markt te veroveren, maar van uw merk moeten ze afblijven. Wat kunt u doen als iemand inbreuk maakt op uw merk?

In de eerste plaats is het goed om u bewust te zijn van uw eigen gevoeligheid. U ziet het meteen als in het logo van een ander het bijzondere streepje zit dat nou juist zo kenmerkend is voor uw logo, maar ziet het publiek dat ook? Als u in Vlissingen visrestaurant De Sublieme Schol exploiteert, zult u hevig verontwaardigd zijn als op Ameland een restaurant met dezelfde naam de deuren opent, maar loopt u daardoor daadwerkelijk omzet mis?

Ludiek

Als u na een nuchtere analyse vaststelt dat uw bv daadwerkelijk last heeft of dreigt te krijgen van een merkinbreuk, is het tijd voor actie. Dat hoeft niet per se juridische actie te zijn. Soms is het sterker om op een ludieke manier te reageren. Als u aan uw klanten kunt laten zien dat uw concurrent probeert mee te liften op het succes van uw merk, heeft dat vermoedelijk een leuker effect dan wanneer de rechter uw concurrent verbiedt het merk nog te gebruiken. Een ludieke reactie is in ieder geval het overwegen waard als blijkt dat uw juridische kansen niet groot zijn omdat uw concurrent net binnen de wettelijke kaders is gebleven.

De vervolgvraag is natuurlijk wat de wettelijke kaders zijn. Hoe ver mag een ander gaan? Heel kort samengevat komt het neer op het volgende. Het gebruik van een merk dat identiek is aan uw merk voor dezelfde producten of diensten mag in ieder geval niet. Als het gaat om een geheel ander product, is er niet snel sprake van inbreuk. De fabrikant van Ajax-brandblusapparatuur maakt dus geen inbreuk op de rechten van de producent van Ajax-schoonmaakmiddelen of van de voetbalclub. Het gebruik van een merk dat niet helemaal identiek is, maar wel sterk lijkt op een ander merk

is ook niet toegestaan. Het criterium is of de gelijkenis zodanig sterk is dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Het zou dus onrechtmatig zijn om brandblussers op de markt te brengen onder de naam Ajaks.

Verboden

Uw bedrijfsnaam is niet automatisch een beschermd merk, maar wel een beschermde handelsnaam. Daar is zelfs geen registratie van de handelsnaam bij de Kamer van Koophandel voor nodig. U kunt ook handelsnamen voeren die afwijken van uw formele bedrijfsnaam. Op grond van de handelsnaamwet is het verboden om een naam te voeren die al door een ander werd gevoerd als daardoor verwarring bij het publiek te verwachten is. Als uw naam u lief is, is het verstandig om die toch als merk te registreren. Daarmee geniet u meer bescherming dan de handelsnaamwet biedt en u kunt daarmee bovendien bewijzen dat u de naam al eerder gebruikte dan anderen. Soms is het bewijs van een merkinbreuk gemakkelijk te leveren. Als

Onder de duiven van de concurrent schieten

Het gebruik van Google Adwords is een bijzonder makkelijke manier om mee te liften op de naamsbekendheid van een concurrent. Het principe is als volgt. Een niet zo bekend bedrijf spreekt met Google af dat zijn website in de zoekresultaten verschijnt als mensen zoeken op de naam van een bekendere concurrent. Dat leidt tot meer bezoekers van de site. Mag dat? Ja, in principe wel. Uw concurrent mag uw merknaam als 'adword' gebruiken om

bezoekers naar zijn site te lokken. Dat is pas onrechtmatig op het moment dat er verwarring bij het publiek kan ontstaan omdat op de website niet duidelijk wordt om welk bedrijf het nu eigenlijk gaat. Meestal is dat juist wel duidelijk. Loodgieter Jansen gebruikt de naam van zijn concurrent alleen maar om bezoekers naar zijn site te trekken. Zodra de bezoekers daar zijn aangeland, zal hij meteen duidelijk willen maken wie hij zelf is.

FOKKE & SUKKE OPENEN EEN NIEUWE SUPERMARKT

JIJ WEET ECHT ZEKER DAT
WE HIER GEEN GEZEIK MEE
KRIJGEN?



een ander een naam op de gevel heeft geschreefd die gelijk is aan uw merknaam of een website heeft met deze naam, hoeft over het gebruik van die naam niet lang gediscussieerd te worden.

Bewijsbeslag

Dat is anders als u te maken hebt met piraten die uw producten kopiëren. Dat zijn halve (soms hele) criminelen. Zij zullen ontkennen dat ze uw product hebben nagemaakt en als dat niet meer te ontkennen is, zullen ze beweren dat de omvang beperkt was. In dit soort gevallen kan het verstandig zijn om een zogenoemd bewijsbeslag te leggen. Dat levert aardig wat spektakel op. U vraagt dan, zonder de inbreukmaker te informeren, toestemming aan de rechter om dit beslag te mogen leggen. Als u die toestemming hebt gekregen, stuurt u een deurwaarder voor een verrassingsbezoek naar de inbreukmaker. De deurwaarder zal ter plaatse inventariseren wat hij zoal aantreft aan namaakproducten, maar hij kan boven-

dien, als u daarvoor toestemming hebt gekregen, de administratie in beslag nemen en een exacte kopie (een zogeheten 'image scan') maken van de harde schijven van de computers die hij aantreft. Het wordt dan heel wat lastiger om de inbreuken te ontkennen. De deurwaarder mag de in de beslag genomen informatie helaas niet meteen aan u overhandigen. Hij moet die zelf bewaren of aan iemand

Merkinbreuken zijn bij uitstek geschikt voor een kort geding

anders in bewaring geven. Vervolgens moet u een procedure starten tegen de inbreukmaker en in de procedure eisen dat u de gegevens mag inzien die de deurwaarder voor u in beslag nam. Als u aanvankelijk kunt maken dat uit die informatie blijkt dat er inbreuk is gemaakt op uw

(intellectuele eigendoms)rechten, zult u die toestemming van de rechter krijgen.

Kort geding

Merkinbreuken zijn bij uitstek geschikt om te behandelen in een kort geding. Als iemand uw merk misbruikt, moet een rechter daar zo snel mogelijk een einde aan maken. Daarover jaren procederen is immers in het belang van de inbreukmaker en in uw nadeel. Voordat u een kort geding start, geeft u uw wederpartij één kans om tot inkeer te komen. U kunt eisen dat hij niet langer inbreuk maakt op uw merk, dat hij al het materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt (denk aan een website, brochures, gadgets etc.) vernietigt en aan u vervolgens ook bewijs laat zien van die vernietiging. Als u al schade hebt geleden door zijn praktijken, moet bovendien de schade vergoed worden.

Proceskosten

Als uw redelijke eisen niet meteen worden ingewilligd, is een kort geding al snel de moeite waard door de speciale voorzieningen die er zijn voor zaken over intellectuele eigendom. In zaken over alle andere onderwerpen geldt dat de verliezende partij veroordeeld wordt om een min of meer symbolische proceskostenvergoeding te betalen. Dat bedrag is bij lange na niet genoeg om de werkelijk gemaakte advocaatkosten van de winnende partij te betalen. Zelfs als u een ijzersterke zaak hebt, is het dus vaak een dure aangelegenheid om een procedure te voeren. Bij zaken over merkinbreuk is dat anders. Daar wordt de verliezende partij veroordeeld om een bedrag te betalen dat wel genoeg zou moeten zijn om de advocaatkosten van de winnende partij te compenseren. De drempel om een procedure te starten is daarmee dus minder hoog, maar pas op: als u de zaak verliest, draait u zelf op voor de proceskosten van de ander.

Bert van Mieghem, advocaat bij Wybenga Advocaten, e-mail: vanmieghem@wybenga-advocaten.nl