

Ik zal handhaven!

Bedrijfslogo's worden vaak geregistreerd als beeldmerk. Soms deponeren bedrijven ook een slagzin. Wanneer kun je iets deponeren als merk? Wat heb je aan een merkregistratie? En waarom moet je handhaven?

» [Download dit artikel in pdf](#)

In ongerepte toestand kun je Melania Trump nog aantreffen in Slovenië. Op etiketten van potten notenhoning 'from Melania's home garden'. Dat pikt America's first lady niet, ook al is haar lach op de foto uit haar Sloveense tijd nog honingzoet in plaats van plastisch. Nog afgezien van Melania's beeltenis zijn de namen 'Trump', 'Melania' en 'Melania Trump' geregistreerde handelsmerken. Die mogen dus zonder toestemming van MT niet worden gebruikt voor handelsdoeleinden.

Melania Trump® heeft een paar merkenpitbulls op de honinghandelaren afgestuurd. Ook liet zij een persbericht mailen naar alle Sloveense media, zodat iedereen in deze Balkanstaat weet dat -ie met zijn vingers van haar naam moet afblijven. Het is Melania ongetwijfeld niet te doen om het geld - ze zal haar naam en conterfeitsel gewoon niet willen verbinden aan producten die je niet op je huid kunt smeren.

Melania is niet de enige die haar naam en portret als merk heeft laten registreren. Doutzen Kroes heeft dat ook laten doen. Bij DOUTZEN ligt dat voor de hand. Voor haar broodwinning is zij immers grotendeels afhankelijk van haar uiterlijk en bij haar voornaam denkt iedereen aan de Friese schone.

ZAAM vs Zaan

Een accountant moet het meestal minder hebben van haar of zijn voorkomen. Voor een accountantskantoor is een goede naam echter van groot belang. Letterlijk en figuurlijk. Wanneer je als kantoor investeert in naamsbekendheid - onder meer onder het motto 'ZAAM Onderneemt met u mee' - dan is het lastig als een accountantskantoor dat in dezelfde regionale vijver vist, zich ooit met de naam Zaan Accountants. Mensen zouden dan in verwarring kunnen raken.

ZAAM Accountants & Adviseurs in Limmen fronste daarom de wenkbrauwen toen een accountant in Zaandam in 2014 de handelsnaam Zaan Accountants registreerde bij de Kamer van Koophandel. ZAAM stond daar al sinds 2011 ingeschreven. Zaan wilde echter van geen wijken weten. De kantoren werden het niet eens en procedeerden door tot het Gerechtshof Amsterdam. Dat beval Zaan in mei 2016 de handelsnaam te veranderen.

Aan de hand van onder meer nota's aan ZAAM en een krantenartikel over de lancering van het kantoor wist ZAAM aan te tonen dat de naam ZAAM ook daadwerkelijk eerder werd gebruikt in het handelsverkeer dan Zaan.

De namen mogen dan anders ogen, ze klinken vrijwel hetzelfde, dus is 'bij het publiek verwarring te duchten' tussen beide ondernemingen, die dezelfde diensten verlenen aan dezelfde doelgroep in deels dezelfde streek. Op een vergelijkbare manier beslechtte de kortgedingrechter te Almelo in 2012 een geschil tussen Twentaccountant Advies in Hengelo en Twent Account Bedrijfs- en Fiscaal Advies in Enschede.

Cutting through complexity™

Een handelsnaam is op zichzelf geen merk, maar kan wel als merk worden geregistreerd wanneer die zich voldoende onderscheidt van andere namen. Je kunt niet alleen namen deponeren als merk, maar ook modellen van producten (en soms dus fotomodellen), logo's, afbeeldingen, slagzinnen, een kleur en zelfs geluid.

"Als het maar onderscheidend vermogen heeft", zegt Arlette Molenaar van merkbeschermingsbureau Equip. Zo zal 'Accountant' nooit als woordmerk kunnen worden ingeschreven, maar de titel van dit blad wellicht wel als beeldmerk. Overigens lukte het ABN en Amro na hun fusie wel om het lidwoord De te registreren, mede omdat zij het in reclamecampagnes jarenlang hadden over 'De Bank'. Daardoor associeerde het publiek de naam zo met de fusiebank dat die onderscheidend werd.

Een accountantskantoor hoeft het niet in zijn hoofd te halen om zich APMG te noemen en die naam in marineblauwe letters aan vier blokjes te hangen. APMG International heeft weliswaar marineblauwe letters, maar ook een ander beeldmerk en bedient een andere branche. Dus dat bijt elkaar niet.

'Met een lach, voor een lach.' Deze slagzin is inderdaad niet van een accountant. Maar aan een tandarts zou je die toch ook niet één twee drie toeschrijven. De Haarlemse tandarts Kirsten Knetsch deponeerde de slogan in het slagzinnenregister van het Genootschap voor Reclame. Zo'n registratie is geen officieel merk, maar maakt het

concurrenten in Nederland wel lastig om de slagzin ook te gebruiken.

Een slagzin of merk wereldwijd deponeren en in stand houden, is in de praktijk vaak lastig, zegt Arlette Molenaar. Bedrijven die ook actief zijn op de Amerikaanse markt kiezen er daarom soms voor om slagzinnen of andere onderscheidende tekens te gebruiken als ongeregistreerd Amerikaans handelsmerk: trademark.™

KPMG Cutting through complexity is op het internet nog wel ergens te vinden met een™. De landenorganisaties van KPMG hebben de slogan echter wel degelijk als merk geregistreerd in de Europese Unie, de Verenigde Staten en diverse andere regio's, zegt KPMG Nederland. Vanuit Amstelveen kan KPMG-jurist Roeland de Graaf niet één twee drie zeggen of KPMG Australië dan wel een andere KPMG member firm achter het Australische advocatenkantoor Gilbert & Tobin aan gaat, dat hetzelfde motto gebruikt.

In de digitale omgeving doemen vaak twee andere problemen op, waartegen het merkenrecht een beetje kan helpen: domeinnamen en Google adwords. Omdat er bij het registreren van domeinnamen alleen wordt gekeken of die naam nog niet bestaat, zijn er heel wat speculanten die de naam van een bedrijf of organisatie in een domeinnaam stoppen en die vervolgens registreren. Als merkhouders kun je je gemakkelijker verweren tegen zulke lieden dan wanneer je jouw handelsnaam alleen hebt geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, zegt Arlette Molenaar. Datzelfde geldt voor onverlaten die heimelijk de naam van een bekend bedrijf gebruiken als adword om bovenaan te eindigen bij Google.

Blockverify

Hoe zegt een Iraniër: "Doet u mij maar een flacon DOUTZEN." We zullen het nooit weten. De Merkplaats®, dat de merkrechten van DOUTZEN beheert, wist te verhinderen dat een producent van cosmetische verzorgingsproducten het merk DOUTZEN te kwader trouw registreerde in Iran. Een registratie verhinderen is een stuk goedkoper dan procederen over een merkinbreuk. En niets doen tegen inbreukmakers is geen optie, want dan verwatert je merk.

De keerzijde van een merk zijn en hebben, is dus dat je moet handhaven. In landen waar dat moeilijk gaat, is het daarom niet altijd efficiënt om jouw merk te registreren, zegt Frank Voskeuil van KPMG Brand Integrity. Om te beginnen moet je een merkinbreuk ontdekken.

"Handhaven begint met detecteren", zegt Voskeuil, met een zonnebril van Ray Barry op zijn neus en badslippers van Hike aan de voeten. "Wij speuren voor merkeigenaren wereldwijd alle marktplaatsen af - van bol.com tot Alibaba en Amazon - op zoek naar namaakproducten." De forensisch accountants duiken zo nodig in de geld- en goederenstromen. Zodra er geprocedeerd moet worden, schakelen zij advocaten in.

In de strijd tegen nep en namaak worden artikelen vaak voorzien van een unieke code. Met blockchaintoepassingen als blockverify.io wordt het gemakkelijker om namaak, diefstal en fraude te ontdekken. Alle producten krijgen een speciale tag, waarmee zij in de hele supply chain kunnen worden geïdentificeerd. Ook consumenten kunnen zo de echtheid controleren.

Wereldwijd jouw merk beschermen is dus lastig. Een handelsnaam of beeldmerk beschermen als je een regionaal of nationaal kantoor of bedrijf bent, is daarentegen te overzien. Bij bureaus als Equipp en De Merkplaats kun je voor ongeveer 150 euro per jaar een merkbewakingsabonnement nemen. Daarvoor houdt het bureau registraties van nieuwe merken en handelsnamen in de gaten, zodat de abonnee tijdig stappen kan ondernemen en de handhavingskosten in toom kan houden.

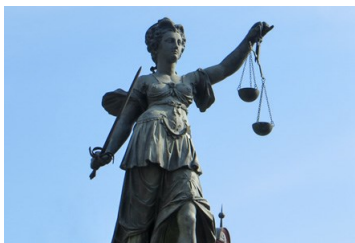
Je maintiendrai

Ik zal handhaven dus, je maintiendrai. Je zou verwachten dat die leus een merk was van het Koninklijk Huis, maar dat is niet zo. Bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom staat het merk op naam van Walter Linschoten en Keesom & Hendriks NV. Het bedrijf combineert de spreuk met een beeldmerk in de klasse 'waren en diensten'. Linschoten gebruikt de Franse frase in dezelfde klasse onder twee beeldmerken. Het ene beeld zijn twee vliegenzwammen; het andere een tuinkabouter die de Hitler-groet brengt en een roodwitblauwe band draagt om de linkerarm. Het is moeilijk voor te stellen dat iemand zoiets wil namaken. Maar kennelijk is de merkhouders daarvoor toch bang.

De kabouter zal ongetwijfeld niet in de tuin van Villa Eikenhorst staan.

Lex van Almelo is journalist.

GERELATEERD



NIEUWS | 04 augustus 2020

JAN© moet Jan de Belastingman dulden

De poging van JAN© om de site Jan de Belastingman uit de markt te drukken is mislukt. De Rechtbank Amsterdam heeft de vorderingen van het accountantskantoor afgewezen. →



NIEUWS | 26 maart 2019

Groen licht voor wet digitaal auteursrecht

Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor aanpassing van het auteursrecht aan het digitale tijdperk. De omstreden wetswijziging moet internetdiensten... →

NIEUWS | 11 december 2012

Europese ministers: één EU-octrooi

Er komt één EU-octrooi waarmee ondernemers makkelijker en goedkoper hun ideeën in 25 van de 27 lidstaten van de Europese Unie kunnen beschermen. Dat hebben Europese... →

NIEUWS | 20 november 2012

Waarderingsrapport en standaardmemorandum niet auteursrechtelijk beschermd

Een waarderingsrapport en een participatiememorandum zonder eigen, oorspronkelijk karakter zijn niet creatief genoeg om als auteursrechtelijk beschermd werk te worden... →
