

De spanning tussen de bescherming van een handelsnaam en een identiek of soortgelijk merk in de tijd.

Joris Swennen

Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. F. Gotzen.
--

1. Inleiding

1.1 PROBLEEMSTELLING

U bent een ondernemer en besluit een kledingswinkel op te richten. U dacht daarbij dat de naam ‘Céline’, de naam van uw dochter, wel een passende handelsnaam zou zijn. Enkele jaren later wordt u echter geconfronteerd met een multinational die de naam ‘Céline’ als merknaam heeft gedeponeerd. Dit bedrijf heeft veel geld en besluit dure advocaten in te zetten om uw kleine kledingswinkel te dwingen van naam te veranderen. U gaat hier echter niet mee akkoord aangezien u geen enkele band heeft met de multinational, noch enige verwarring wilde creëren.

Dit werk zal pogen een antwoord te bieden op de vraag wat de verschillende rechtsposities van deze ondernemingen zijn. Essentieel hierbij is de vraag of de anterioriteit van de handelsnaam dan wel het merk leidt tot verschillende rechtsposities en oplossingen.

1.2 ONDERZOEKSVRAAG

In dit werk zal worden onderzocht wat er gebeurt indien een identieke of soortgelijke handelsnaam en een merk tegelijkertijd door twee verschillende ondernemingen worden gebruikt. Niet elke handelsnaam is immers een merk en niet elk merk is een handelsnaam. Uit deze vraagstelling kunnen twee onderzoeksvragen worden gedestilleerd. Ten eerste wordt er onderzocht wat er gebeurt indien een ouder merk geconfronteerd wordt met gebruik van een identieke nieuwe handelsnaam. Vervolgens wordt onderzocht wat er gebeurt indien een onderneming met een handelsnaam wordt geconfronteerd met een nieuw identiek merk. Er wordt gekeken wat de rechten van de oudere handelsnaam en merknaam zijn en waar relevant wordt er een vergelijking van de rechten gemaakt.

Ter afbakening van het onderzoeksonderwerp dient er opgemerkt te worden dat het opzet van dit werk erin bestaat om de rechten van de merkhouder en de titulaires van de handelsnaam weer te geven en te vergelijken. Hierdoor zal er geen aandacht worden besteed aan de concrete invulling van begrippen zoals ‘verwarring’ of het verschil tussen ‘identieke’ en ‘soortgelijke’ waren en diensten die al ruimschoots door talrijke auteurs zijn besproken.¹

2. Afbakening tussen een handelsnaam en een merk

Omdat merken en handelsnamen zo waardevol zijn in huidige samenleving is het onvermijdelijk dat er conflicten ontstaan tussen het gebruik ervan. Om de spanning tussen een handelsnaam en een merk duidelijk weer te geven gaan we eerst op onderzoek naar het verschil tussen een handelsnaam en een merk. Een handelsnaam zal in de regel samenvallen met het merk.² Dit betekent echter niet dat er geen onderscheid valt te maken tussen een handelsnaam en een merk. Het merk dient hoofdzakelijk om waren en diensten te onderscheiden, terwijl een handelsnaam zich eerder toespitst op de onderscheiding van de handelsactiviteit van de onderneming.

2.1 MERK

2.1.1 Wat is een merk?

Een merk kan het best gedefinieerd worden als een teken dat dient om zowel waren als diensten te onderscheiden tussen ondernemingen.³ Artikel 2.1 van het Beneluxverdrag inzake intellectuele eigendom⁴ definieert een individueel merk als “*benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers,*

¹ Indien interesse hierin verwijzen wij naar onder andere A. BRAUN en E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2009, 120-175; P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 137 ev; JJ. EVRARD, L’appréciation du caractère distinctif des marques Benelux et communautaires, in A. BENOIT-MOURY, *Droits intellectuels : à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise*, 235-246. Zo voor een zeer grondige en interessante analyse van het begrip verwarring in Nederland RP. RAAS, *Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring?*, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2000, 9 ev.

² Zie voor een beschrijving van het samengaan van het merkenrecht met gelijkaardige rechten D. KAESMACHER en L. DUEZ, Cumul de marque et de dénomination géographique, in A. CRUQUENAIRE, en S. DUSOLLIER, *Les cumul des droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2009, 125-153.

³ Zie oud Artikel 1 Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962; T. COHEN JEHORAM, C.J.C. VAN NISPEN en JLRA. HUYDCOPER, *Industriële eigendom: merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008, 35; P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 4-5.

⁴ Beneluxverdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen); BS 26 april 2006 (eerste uitgave) Addendum, BS 24 augustus 2006.

*vormen van waren of van verpakking en alle andere door grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Kunnen evenwel niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die de wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.”*⁵

Het merk heeft dus vooreerst een *onderscheidingsfunctie* en *herkomstaanduiding*.⁶ De consument die zin heeft in een frisdrank zal zich bijvoorbeeld kunnen wenden naar een blikje Coca-Cola of Pepsi Cola die elk een duidelijk onderscheiden merk hebben.⁷ Dit zijn twee onderscheiden merknamen. Bij het aankopen van de frisdrank zal de merknaam vermeld staan op de verpakking en hierdoor kan de consument, bij een positieve ervaring, de keuze maken om weerom op basis van de merknaam eenzelfde frisdrank te kopen.⁸

Het is voor het inschrijven van een merk niet vereist dat er sprake is van creativiteit of originaliteit.⁹ De originaliteitsvereiste wordt ondergebracht onder de vraag van onderscheidend vermogen. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de oorsprong van de beschermde waren of diensten te herkennen en deze waren en diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Indien men in de Benelux een merk wil verkrijgen zal het Benelux Merkenbureau controleren of aan deze bevoegdheid voldaan is. Zij hebben de bevoegdheid om de inschrijving van een merk te weigeren op basis van absolute gronden.

Een merk wordt wel beperkt door het *territorialiteitsbeginsel*.¹⁰ Dit houdt in dat de bescherming van een merk enkel geldt in de gebieden waar het merk is ingeschreven. Deze uitzondering geldt echter niet voor de algemeen bekende merken zoals onder andere Coca Cola.¹¹ Unielanden zijn verplicht om aan deze merken bescherming te verlenen ook al zouden ze niet zijn

⁵ F. GOTZEN en M. CARLY, “Overzicht van rechtspraak. Merkenrecht (1990-2002)”, *TPR* 2002, 1839-2051.

⁶ HvJ 16 september 2004, *RecCJCE* 2004, 8499 ; HvJ 20 maart 2003, *IRDI* 2003, 153 (*LTI Diffusion*) ; CH. MASSA, Introduction au droit des marques à la lumière des développements récents, in P. DELSAUX (éd.), *Initiation aux droits intellectuels*, Luik, Université de Liège, 2003, 181 ; MJM. VAN KAAM en H. MOLIJM, *Merkenbescherming in de Benelux*, Deventer, Kluwer, 1994, 201 ; CH. GIELEN, *Enkele merkenrechtelijke vraagstukken*, Tjeenk Willink Zwolle, 1991, 14 ev.

⁷ Coca-Cola wordt gekenmerkt door de typische rode achtergrond met de witte letters die ‘Coca-Cola’ vormen. Het Pepsi merk wordt gekenmerkt door het balvorming icoontje met de rode, witte en blauwe kleur.

⁸ Zie redenering in Ger. E.G. 25 september 2002, *Rec. CJCE* 2002, 3715.

⁹ HvJ 16 september 2004, *Bull.BMM* 2004, 163 (*Satelliten Fernsehenn/BHIM*)

¹⁰ P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 5.

¹¹ Zie unieoverdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële eigendom.

gedeponeerd.¹² Verder wordt een merk beperkt door het *specialiteitsbeginsel*.¹³ Dit houdt in dat de bescherming zich beperkt tot de waren en diensten die zijn opgesomd in de klassen waarvoor het merk werd gedeponeerd.

2.1.2. Wettelijk toepassingsgebied

Er zijn drie verdragen die van bijzonder belang zijn in het kader van merkenbescherming en dus bijzonder relevant zijn voor dit werkstuk.¹⁴ Vooreerst is er het *Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)* (hierna BVIE) die voor een verregaande harmonisatie heeft gezorgd in de Benelux landen waardoor in de Benelux dezelfde regels gelden inzake de bescherming van merken.¹⁵ Dit verdrag is het geesteskind van de onmiskenbare europeanisering, in het bijzonder in de Benelux, die het merkenrecht kent sinds de jaren '80. Vervolgens is er de *Verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsrecht* dat eveneens rechten bevat voor de merkhouder.¹⁶ Ten slotte is er nog de *richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten* (hierna de Richtlijn).¹⁷

2.1.3. Verwerving van een merk

In tegenstelling tot wat geldt voor een handelsnaam (zie verder), moet diegene die een bescherming van zijn merk wil, dit laten *inschrijven* in een merkenregister (art. 2.2 BVIE).¹⁸ Het recht ontstaat dus niet bij een eerste gebruik. Door de inschrijving heeft de merkhouder een uitsluitend recht en kan hij hierdoor iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het

¹² F. GOTZEN en MC JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2009, 98, 315.

¹³ P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 5.

¹⁴ In tegenstelling tot het octrooirecht en het auteursrecht kent het merkenrecht geen puur nationale wetgeving meer. Zie CH. MASSA, *Introduction au droit des marques à la lumière des développements récents*, in P. DELSAUX (éd.), *Initiation aux droits intellectuels*, Luik, Université de Liège, 2003, 173. (279).

¹⁵ Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom van 25 februari 2005. Voor België goedgekeurd bij wet van 22 maart 2006, *BS* 26 april 2006. Zie ook F. GOTZEN en MC. JANSSENS, *Handboek merkenrecht*, Brussel, Bruylant, 2010, 19 ev. Deze wet kende ook enkele voorgangers. Zie hierover L. WICHERS HOETH, *Kort commentaar op de Benelux merkenwet*, Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, 173.

¹⁶ Deze verordening is een gecodificeerde versie van de Verordening nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993; *PB* L 78/1, 24 maart 2009.

¹⁷ Deze verordening is een gecodificeerde versie van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. *PB* L 299/25, 8 november 2008.

¹⁸ F. GOTZEN en MC JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2009, 125.

gebruik van het teken verbieden (art. 2.20 BVIE). Het is belangrijk om op te merken dat de registratie wordt beperkt door het bovenvermelde territorialiteitsbeginsel wat betekent dat de bescherming enkel geldt in de landen waar het depot werd verricht.

2.2 HANDELSNAAM

2.2.1 Wat is een handelsnaam?

Een handelsnaam is de naam waaronder een handelsonderneming gekend is of geëxploiteerd wordt.¹⁹ De handelsnaam dient dus vooral om de handelsactiviteit van een onderneming te onderscheiden met die van een andere onderneming.²⁰ De handelsnaam komt vaak overeen met de familienaam of vennootschapsnaam van de onderneming. Het is de naam die de handelaar gebruikt om deel te nemen aan het handelsverkeer.²¹

De onderscheidende functie is de voornaamste functie van een handelsnaam. Een andere belangrijke functie is de publicitaire functie.²² De handelsnaam maakt het mogelijk voor een onderneming om zich te identificeren en hierdoor kan zij reclame maken voor zichzelf en aldus een reputatie opbouwen.²³

We zien dus dat zowel bij de handelsnaam als het merk het *onderscheidend vermogen* essentieel is om van een bescherming te kunnen spreken.²⁴ Beide

¹⁹ H. VANHEES, *De bescherming van de handelsnaam*, Mechelen, Kluwer, 2002, 45; E. JANSSENS, 'De juridische bescherming van de handels-en vennootschapsnaam', noot onder Bergen 22 juni 1998, *Jaarboek Handelspraktijken* 1998, 1999, 498; P. MAEYAERT, *Conflits entre marques, dénominations sociales, noms commerciaux et noms de domaine*, in A. BENOIT-MOURY, *Droits intellectuels : à la rencontre d'une stratégie pour l'entreprise*, 260; T. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Brussel, larcier, 1997, 31.

²⁰ G. BOGAERT, "Handelsnaam, vennootschapsnaam en dienstmerken", in *Merken en mededinging*, F. GOTZEN (ed.), Brussel, Bruylant, 1998, 151.

²¹ Vz. Kh. Verviers 19 september 1995, *Ing.-Cons.* 1995, 358.

²² Brussel 27 februari 2001, *Jaarboek Handelspraktijken* 2001, 435; zie ook D. DE JAEGER, "Het gebruik van merken en identificatietekens door de concessiehouder na het beëindigen van de contractuele relatie en de bevoegdheid van de stakingsrecht", noot onder Brussel 15 september 1999, *Jaarboek Handelspraktijken* 1999, 160; K. BECKS, "Gebruik van een geldige reden na *Daimler-Benz/Haze*", *Bull. B.M.M.* 1994, 24.

²³ G. BOGAERT en H. DHONDT, "De bescherming van de handelsnaam naar Belgisch recht, Raakvlakken met het merkenrecht" *BMM Bulletin* 2001, 88.

²⁴ Kh. Kortrijk 10 oktober 1994, *RW* 1994-95, 1032; Brussel 19 oktober 1993, *RW* 1993-94, 884. Er dient wel opgemerkt te worden dat dit niet altijd op eenzelfde wijze wordt ingevuld. Zie hiervoor bijvoorbeeld D.C. ELZINA, "Normaal gebruik in de Benelux Merkenwet: wat valt of vervalt onder artikel 5 lid 2 sub a BMW?", *Bull. B.M.M.* 2005, 62; G. BOGAERT en H. DHONDT, *De bescherming van de handelsnaam naar Belgisch recht – raakvlakken met het merkenrecht*, *BMM Bulletin* 2001, 89.

begrippen vereisen dus, in tegenstelling tot wat algemeen vereist wordt in het intellectuele eigendomsrecht, geen originaliteit.²⁵

2.2.2 Wettelijk toepassingsgebied

De handelsnaam kent in België geen specifiek beschermingsregime, maar dit betekent niet dat de handelsnaam geen wettelijke bescherming geniet.²⁶ De meerderheid van de rechtsleer is van mening dat de handelsnaam een industrieel eigendomsrecht is dat verbonden is met de handelszaak.²⁷ Dit standpunt is zeker navolgbaar omdat mijn inziens elke immateriële creatie waarvoor een bescherming erga omnes bestaat waarover houders vrij kunnen beschikken, een industrieel eigendomsrecht is. Ook de artikelen 1 lid 2 en 8 van het *Unieverdrag van Parijs* bepalen dat de bescherming van de industriële eigendom de handelsnaam omvat.²⁸

2.2.3 Verwerving van een handelsnaam

Het verkrijgen van een handelsnaam is, in tegenstelling tot een merk, niet onderworpen aan een depot-, inschrijvings- of registratieverplichting.²⁹ De bescherming van de handelsnaam is een recht dat volgt uit de inbezitneming bij het *eerste publieke gebruik* ervan.³⁰ Men koppelt dit eerste publieke gebruik aan de onderscheidende en publicitaire functie. Een handelsnaam die in het

²⁵ Gent 9 december 2002, *Jaarboek Handelspraktijken* 2002, 521; Luik 6 november 1998, *JLMB* 1999, 518; Brussel 21 januari 1993, *RW* 1993-94, 129; G. BALLON, “Verwarringstichtende handels- en vennootschapsbenaming”, noot onder Vz. Kh. Brussel 16 oktober 1995, *AJT* 1995-96, 282; F. BRISON, “Bescherming van de handelsnaam via de WHP, noot onder Antwerpen 19 november 1990, *Jaarboek Handelspraktijken* 1990, 279. Zie bijvoorbeeld in de invulling van het begrip ‘nieuwigheid’ voor een octrooi in B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets d’invention et du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 2010, 92 ev.

²⁶ H. VANHEES, *De bescherming van de handelsnaam*, Mechelen, Kluwer, 2002, 1.

²⁷ HvJ 16 november 2004, zaak C-245/02 (*Budweiser/Budvar*); Brussel 1 april 1998, *Jaarboek handelspraktijken en mededinging* 1998, 467; Brussel 17 mei 1996, *JT* 1996, 819; P. MAEYAERT, *Conflicts entre marques, dénominations sociales, noms commerciaux et noms de domaine*, in A. BENOIT-MOURY, *Droits intellectuels : à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise*, 268 ; T. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Brussel, Larcier, 1997, 31.

²⁸ Zie Verdrag van Parijs van 14 juli 1967 tot bescherming van de industriële eigendom, *BS* 29 januari 1975, 885; Dit standpunt werd nog aan kracht bijgezet door het arrest van 11 mei 1999 van het Hof van Justitie waar kan worden afgeleid dat de handelsnaam volgens dit gezaghebbend hof deel uitmaakt van het recht op intellectuele eigendom. Zie HvJ 11 mei 1999, *Jur. HvJ* 1999, I-2853.

²⁹ Zie hiervoor artikel 8 Verdrag van Parijs van 14 juli 1967 tot bescherming van de industriële eigendom; P. DE VROEDE, I. DEMUYNCK en Y. MERCHIERS, *Overzicht van rechtspraak. Algemeen handelsrecht, handelspraktijken en consumentenbescherming*, *TPR* 1999, 154.

³⁰ Brussel 25 april 2000, *Ing. Cons.* 2000, 285; Antwerpen 19 november 1990, *Jaarboek Handelspraktijken* 1990, 274; P. DE VROEDE, I. DEMUYNCK en Y. MERCHIERS, “Overzicht van rechtspraak. Algemeen handelsrecht, handelspraktijken en consumentenbescherming”, *TPR* 1999, 154; D. DE LOCHT, *Le nom commercial, introduction à la loi sur les pratiques de commerce*, Gent, Mys & Breesch 1996, 136.

publiek, zichtbaar en blijvend gebruikt wordt, wordt beschermd.³¹ Een titularis van een handelsnaam kan ook te allen tijde met zijn handelsnaam naar het merkenregister stappen om het te laten inschrijven als merk. Een inschrijving in het handelsregister is niet voldoende om als publiek gebruik te worden beschouwd.³² Uit dit alles volgt dat bij de inschrijving van de handelsnaam deze, net zoals een merk, beschikbaar moet zijn waardoor de handelsnaam in conflict kan komen met een ouder merk (zie verder).

3. Conflict tussen een ouder merk en een jongere handelsnaam

In wat volgt zal onderzocht worden wat er gebeurt indien een merkhouder geconfronteerd wordt met het gebruik van een jongere identieke of soortgelijke handelsnaam. Dit conflict kent een wettelijke bescherming dat verder wordt uitgewerkt door het Hof van Justitie.

3.1 WETGEVEND KADER

In het kader van de bescherming van merken tegen gebruiken van identieke of soortgelijke jongere handelsnamen is artikel 2.20 BVIE, artikel 8 Verordening nr. 207/2009 en artikel 5 van de Richtlijn van bijzonder belang. Artikel 2.20 BVIE luidt: *“Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:*

- a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;*
- b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.*
- c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.*

³¹ H. VANHEES, *De bescherming van de handelsnaam*, Mechelen, Kluwer, 2002, 7; G. BOGAERT en H. DHONDT, “De bescherming van de handelsnaam naar Belgisch recht, Raakvlakken met het merkenrecht” *BMM Bulletin* 2001, 89.

³² Kh. Hasselt 10 april 1998, *Jaarboek handelspraktijken en mededinging* 1998, 545.

*d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.*³³

Er dient te worden opgemerkt dat ook de regels van het gemeen recht onverminderd van toepassing blijven. Indien de merkhouder een fout kan aantonen die in oorzakelijk verband staat met de schade kan hij een schadevergoeding vereisen (art. 1382 BW).³⁴ Ook de wetgeving inzake eerlijke handelspraktijken blijft van toepassing (zie verder).

3.2 WETGEVENDE ANALYSE

3.2.1 Toepassing op handelsnaam

Bij een lezing van bovenvermelde wet stelt zich direct de vraag of deze wel van toepassing is op de handelsnaam. Een handelsnaam is immers de naam waaronder een handelsonderneming gekend is of geëxploiteerd wordt en niet zozeer een teken ter onderscheiding van waren en diensten waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het

³³ Artikel 5 van de Richtlijn luidt: “1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Artikel 8 Vo nr. 207/2009 luidt: 1. Na oppositie door de houder van een oudere merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

a) wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

³⁴ F. GOTZEN en MC. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2009, 98, 145.

merk.³⁵ Dit neemt niet weg dat het gebruik van een handelsnaam inbreuk kan maken op een bestaand merk op basis van artikel 2.20 d BVIE dat immers niet de voorwaarde stelt van een teken dat gebruikt wordt ter onderscheiding van waren en diensten.³⁶

Dit artikel houdt echter niet in dat het gebruik van een identiek of soortgelijk identificatieteken voor een onderneming ipso facto een inbreuk maakt op een merk. In artikel 6 van de Richtlijn lezen we immers dat “*het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van diens naam en adres*”. Dit artikel geldt zowel voor een naam van een natuurlijke persoon als voor een rechtspersoon.³⁷

3.2.2 Wetgevende voorwaarden

Uit het bovenvermelde artikel distilleren we verschillende situaties die van toepassing kunnen zijn op ons conflict tussen het merk en de jongere handelsnaam. De bepalingen van dit artikel zijn wel niet altijd automatisch van toepassing op een handelsnaam. Essentieel is de vraag of er sprake is van merkgericht gebruik van de handelsnaam.

In het kader van merkgericht gebruik kan de merkhouder zich beroepen op het artikel 5.1 a) van de Richtlijn of 2.20 a BVIE indien het gaat om een *identieke jongere handelsnaam*. Hier stelt men als voorwaarde dat de jongere handelsnaam in het economisch verkeer moet worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten dan waarvoor het merk is ingeschreven. Daarnaast geldt artikel 5.1 b) van de Richtlijn of 2.20 b BVIE wanneer er sprake is van een *identieke of soortgelijke handelsnaam*.³⁸ Hierbij dient de merkhouder eveneens te bewijzen dat de handelsnaam in het economisch verkeer gebruikt wordt voor soortgelijke waren en diensten. Hier houdt het echter niet op. De merkhouder moet eveneens bewijzen dat er sprake is van verwarringsgevaar.³⁹ Tenslotte wordt artikel 5.1 c) van de Richtlijn of 2.20.1 sub c BVIE gebruikt wanneer, zonder geldige reden, uit het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt

³⁵ HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 *IER* 2007, 393-395 (*arrest Céline*); HvJ 21 november 2002, (*Robelco*), C-23/01, *Jurispr.* blz. I-10913, punt 34.

³⁶ MC. JANSSENS, *Merkenrecht in de kering*, Brussel, Bruylant, 2001, 98-99; JJ. EVRARD en P. PETERS, *La défense de la marque dans le Benelux*, Brussel, Larcier, 2000, 149-150.

³⁷ HvJ 16 november 2004, *Jurispr.* 2004, I-10989 (*arrest Anheuser-Busch*); CH. GIELEN, noot onder Céline arrest, *IER* 2007, 395.

³⁸ Zie ook E. CORNU en F. JACQUES DE DIXMUDE, “La protection de la marque renommée au Benelux”, *TBH* 2004, 949; HvJ 21 november 2002, *BULL BMM* 2003, 90.

³⁹ S. VELU, “La Loi Uniforme Benelux sur les Marques après l’arrêt *Sabel/Puma* de la Cour de Justice des Communautés européennes”, *TBH* 2000, 332; W.C. VAN MANEN, « Associatiegevaar in BMW en Merkenrichtlijn », *BIE* 1997, 155; Zie P. MAEYAERT, “De beschermingsomvang van een ouder merk in het conflict met een identieke jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie”, *IRDI* 2008, 35.

getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.⁴⁰

In het kader van een niet merkgericht gebruik kent de Benelux wetgever eveneens een bescherming toe aan de merkhouder. De Richtlijn bepaalt immers in haar artikel 5 dat het mogelijk is voor de lidstaten om nog een verdere bescherming aan het merk te geven. In de Benelux heeft men met toepassing van deze bepaling artikel 2.20 d BVIE ingevoerd dat bepaalt dat er een inbreuk op een merk kan zijn “wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”. In de Benelux kan er dus zelfs sprake zijn van misbruik van merkenrecht zonder dat de handelsnaam in het economische verkeer wordt gebruikt en het niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten waarvoor het ouder merk is ingeschreven.⁴¹

3.2 ANALYSE VAN DE RECHTSPRAAK

Bij de beoordeling van een inbreuk van een jongere handelsnaam op een ouder merk toetst het Hof van Justitie aan de artikelen 5 en 6 van de Richtlijn en geeft zij een concrete invulling aan deze bepalingen.⁴² De bewijslast bij een inbreukprocedure ligt bij de merkhouder.⁴³

3.2.1 Gebruik in economisch verkeer

De merkhouder dient vooreerst te bewijzen dat het gebruik van de jongere handelsnaam plaatsvindt in het economische verkeer. Deze voorwaarde is in overeenstemming met de wetgeving van de Richtlijn en het BVIE en dient als afbakening van het gebruik in de particuliere sfeer die uiteraard wel is toegelaten.⁴⁴ Een handelsnaam wordt beschouwd als gebruikend in het economische verkeer wanneer het wordt gebruikt in het kader van een

⁴⁰ Zie hierover Ger. E.G. 22 maart 2007, T-215/03, punt 60 en Ger. E.G. 25 mei 2005, *Jurispr.* 2005, 1825 punt 30

⁴¹ HvJ 21 november 2002, *Jurispr.* 2002, I-10913; A. BRAUN en E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2009, 459; S. PIRLOT DE CORBION, *Le référencement par les outils de recherche face au droit des marques* in A. CRUQUENAIRE, (ed.) *La protection des marques sur internet*, Brussel, Bruylant, 2007, 147-149.

⁴² HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (*arrest Céline*).

⁴³ Zie tevens HvJ 25 januari 2007, *Jurispr.* 2007, I-1017, C-48/05, (*Adam/Opel*); P. MAEYAERT, “De beschermingsomvang van een ouder merk in het conflict met een identieke jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie”, *IRDI* 2008, 32.

⁴⁴ HvJ 12 november 2002, *Jurispr.* 2002, I-10273 (*arrest Arsenal Football Club*). Zie ook MC. JANSSENS (ed.), *Le droit des marques en mutation*, Brussel, Bruylant, 2001, 85 ev.

handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer.⁴⁵

Het gebruik van een teken wordt uitgelegd in artikel 2.20.2 BVIE. Het gebruik kan onder meer bevatten het

- a. het aanbrenge van het teken op de waren of op hun verpakking;*
- b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;*
- c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;*
- d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.”*

3.2.2 Gebruik zonder toestemming van de merkhouder

Vervolgens dient de merkhouder te bewijzen dat het gebruik van de jongere handelsnaam zonder diens toestemming gebeurde.⁴⁶ Dit dient te onderscheiden worden van het actief gedogen van een handelsnaam. Indien de titularis van een ouder merk jarenlang toelaat dat er een identieke handelsnaam is en vervolgens alsnog overgaat tot een inbreukvordering, kan de titularis van de handelsnaam zich mijn inziens beroepen op rechtsmisbruik omdat er niet wordt gehandeld volgens de eerlijke handelsgebruiken (zie verder).

3.2.3 Het gebruik moet betrekking hebben op de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven

Zoals hoger al vermeld wordt een handelsnaam hoofdzakelijk gebruikt als naam waaronder een handelsonderneming gekend is of geëxploiteerd wordt. De handelsnaam dient dus vooral om de handelsactiviteit van een onderneming te onderscheiden met die van een andere onderneming en niet zozeer ter onderscheiding van waren en diensten. Indien het deze laatste functie toch vervult spreken we van een merkgericht gebruik van een handelsnaam.

- a. Handelsnaam die betrekking heeft op onderscheid tussen waren en diensten*

a.1 Algemeen

De bovenvermelde derde voorwaarde is van bijzondere relevantie in het kader van dit werkstuk. Het gebruik moet betrekking hebben op de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het gebruik van een handelsnaam wordt

⁴⁵HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (*arrest Céline*) punt 17; HvJ 12 november 2002, *Jurispr.* 2002, I-10273 (*arrest Arsenal Football Club*) punt 40; HvJ 25 januari 2007, *Jurispr.* 2007, I-1017 punt 18.

⁴⁶ HvJ 25 januari 2007, *Jurispr.* 2007, I-1017 punt 19; zie ook Cass. 28 november 1997, *JLMB* 1998, 580; Rb. Kh. Brussel 19 juli 1999, *IRDI* 1999, 134.

volgens het Hof van Justitie immers niet zomaar gelijk gesteld met een gebruik ter onderscheiding van waren en diensten.⁴⁷ Deze conclusie is logisch aangezien de handelsnaam niet mag worden gelijkgesteld met een merk (zie hoger). Het Hof van Justitie definieert een handelsnaam als zijnde een middel om een onderneming aan te duiden. Dit is toch wel een opmerkelijke enge definitie die eerder overeenstemt met de maatschappelijke benaming van een onderneming.⁴⁸ Het dient dat ook de voorkeur om de handelsnaam te definiëren als zijnde de naam dienend om de *handelsactiviteit* van een onderneming te onderscheiden met die van een andere onderneming. De nadruk moet mijn inziens liggen op de activiteit van de onderneming eerder dan de loutere identificatie van de onderneming.

a.2 Merkgericht gebruik van de handelsnaam

Dit neemt niet weg dat het gebruik van een handelsnaam inbreuk kan maken op een bestaand merk.⁴⁹ Dit kan het geval zijn wanneer de handelsnaam wordt aangebracht op de waren die de onderneming in de handel brengt.⁵⁰ Deze handelingen alleen zullen echter veelal als onvoldoende worden geacht. Er wordt tevens vereist dat de titularis van de handelsnaam het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt dat er een verband ontstaat tussen het teken dat de handelsnaam vormt en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.⁵¹

We zien hier dat het Hof van Justitie de brug maakt tussen de handelsnaam en het merk. Zoals hoger vermeld dient een merk hoofdzakelijk om waren en

⁴⁷ HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (*arrest Céline*); HvJ 21 november 2002, Robelco, C-23/01, *Jurispr.* blz. I-10913, punt 34.

⁴⁸ Zie in dezelfde zin P. MAEYAERT, “De beschermingsomvang van een ouder merk in het conflict met een identieke jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie”, *IRDI* 2008, 32.

⁴⁹ Zie onder andere BenGH 20 december 1996, *Ing. Cons.* 1997, 9; BenGH 7 november 1988, *RW* 1988-89, 637: “Het gebruik van een merk of daarmee overeenstemmend teken enkel als handelsnaam niet als gebruik voor waren in de zin van artikel 13 A eerste lid, aanhef en onder 1, BMW kan worden aangemerkt, maar dat dit anders kan zijn indien, kort gezegd, het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op één of meer bepaalde daar die ondernemer verhandelde of ter levering aangeboden waren, welke door dit gebruik van die anderen worden onderscheiden”.

⁵⁰ HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (*arrest Céline*), punt 22.

⁵¹ P. MAEYAERT, “De beschermingsomvang van een ouder merk in het conflict met een identieke jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie”, *IRDI* 2008, 32. Dit geldt eveneens voor dienstenmerken. Zie hiervoor BGH 20 december 1996, *RW* 1996-1997, 1221: “het enkele gebruik van een handelsnaam door een dienstverlenende onderneming bij het verlenen of aanbieden van diensten niet tevens gebruik van een aan die handelsnaam gelijkkluidend dienstmerk of een daarmee overeenstemmend teken oplevert: dat dit echter anders kan zijn en van zodanig gebruik wel sprake is, indien de handelsnaam in feite zodanig wordt gebruikt dat het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik van een teken waarmee de aangeboden of verleende diensten van die van anderen worden onderscheiden”.

diensten te onderscheiden, terwijl een handelsnaam zich eerder toespitst op de onderscheiding van de handelsactiviteit van de onderneming. Dit neemt niet weg dat de jongere handelsnaam die geen merknaam is toch een inbreuk kan maken op een ouder merk indien aan de voormelde voorwaarden is voldaan.⁵² Indien de handelsnaam de facto wordt gebruikt als merk kan er sprake zijn van een inbreuk op basis van artikel 2.20 a tot c of artikel 5 van de Richtlijn. Het zal dus steeds de taak van de rechter zijn om te oordelen of het *concrete gebruik* van de handelsnaam kan worden gezien als gebruik voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.⁵³ Een voorbeeld hiervan kan het aanbrengen van de handelsnaam op de verkoopzakken van het product zijn.

b. Handelsnaam die geen betrekking heeft op het onderscheid tussen waren en diensten

Uit het voorgaande stelt zich de vraag of het gebruik van een handelsnaam die niet dient ter onderscheiding van waren of diensten wel kan worden beschouwd als inbreukmakend op een ouder merk. In de Benelux is dit in ieder geval mogelijk door de invoering van artikel 2.20.1 sub d BVIE dat bepaalt dat er een inbreuk is op het merkenrecht “*wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk*”.⁵⁴ De vraag of de handelsnaam al dan niet betrekking heeft op het onderscheid tussen waren en diensten leidt dus tot een verschillende rechtsgrond in verband met de vordering wegens inbreuk.⁵⁵ In de Benelux kan er dus zoals hoger al vermeld sprake zijn van misbruik van merkenrecht zonder dat de handelsnaam in het economische verkeer wordt gebruikt en zonder dat het wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten waarvoor het ouder merk is ingeschreven.⁵⁶

Dit is in mijn ogen een zeer terechte bescherming van de merkhouders in de Benelux. Hier stelt zich dan ook direct de vraag of deze bescherming niet zou moeten worden uitgebreid naar de overige EU landen. Het Hof van Justitie is

⁵² E. DIRIX, Y. MONTANGIE en H. VANHEES, *Handels- en economisch recht in hoofdlijnen*, Antwerpen, Intersentia, 2008, 225.

⁵³ Benelux Gerechtshof 7 november 1988, *Jur. Ben. Ger.* 1988, 91; P. MAEYAERT, “De beschermingsomvang van een ouder merk in het conflict met een identieke jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie”, *IRDI* 2008, 32.

⁵⁴ Zie C. GIELEN, “De beschermingsomvang van het merk” in F. GOTZEN (ed.), *Algemene problemen van het merkenrecht*, Brussel, Bruylant, 1994, 148.

⁵⁵ P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 62.

⁵⁶ HvJ 12 november 2002, *Jurispr.* 2002, I-10913; Benelux Gerechtshof 20 december 1996, *Jur. Ben. Ger.* 1996, 41. G. BOGAERT en P. MAEYAERT, “Handelsnaam – Vennootschapsnaam – Merk. Bescherming en onderlinge conflicten. Rechtspraak (1984-1989)

dezelfde mening toegedaan en probeert deze bepaling althans gedeeltelijk over te nemen in haar rechtspraak (zie verder).

3.2.4 Gebruik doet afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk

De handelsnaam moet verder afbreuk doen of kunnen doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, zijnde de herkomst van de waren of diensten te waarborgen (zie hoger).⁵⁷ Er zal dus met andere woorden sprake moeten zijn van gevaar voor verwarring.⁵⁸ Dit is het geval wanneer het teken door de derde voor zijn waren of diensten op zodanige wijze wordt gebruikt dat de consumenten het kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten.⁵⁹ Een ondernemer kan zodoende gebruik maken van de kwaliteit en de reputatie van het merk om zo winst te maken. De consument moet hiertegen worden beschermd omdat het merk juist de waarborg moet bieden dat de waren en diensten die zijn vervaardigd onder dat merk van één en dezelfde onderneming komen.⁶⁰

Deze voorwaarde is op zich niet verwonderlijk omdat zij tevens vermeld staat onder artikel 5 b) van de Richtlijn. Wel opmerkelijk is dat het Hof van Justitie deze voorwaarde ook koppelt aan een handelsnaam die identiek is aan een merk.⁶¹ Men kan zich immers de vraag stellen of het wel mogelijk is dat een identiek merk niet voor verwarring zorgt. Deze tegenstrijdigheid is echter zonder gevolg nu artikel 16 van de TRIPS-overeenkomst⁶² bepaalt dat in het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten het vermoeden van verwarring wordt verondersteld.

3.2.5 Gebruik in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel

Volgens artikel 6 lid 1 sub a van de richtlijn, staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van diens naam, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.⁶³ Dit artikel geldt zowel voor namen van natuurlijke personen, als voor de handelsnaam (zie hoger).⁶⁴

⁵⁷ HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (*arrest Céline*), punt 25.

⁵⁸ MC. JANSSENS (ed.), *Le droit des marques en mutation*, Brussel, Bruylant, 2001, 98-99.

⁵⁹ HvJ 22 juni 2000, *IRDI* 2000, 262 (zaak *Marca/Adidas*); HvJ 22 juni 1999, *IRDI* 2000, 243; HvJ 29 september 1988, *IER* 1998, 265-270.

⁶⁰ HvJ 12 november 2002, *Jurispr.* 2002, I-10273 (*arrest Arsenal Football Club*).

⁶¹ Sommige auteurs vinden deze voorwaarde dan ook overbodig. Zie P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 64.

⁶² TRIPS-overeenkomst van 15 april 1994 overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, *PB, L*, nr. 336 van 23 december 1994.

⁶³ HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (*arrest Céline*), punt 30. Zie tevens art. 2.23 BVIE.

⁶⁴ HvJ 16 november 2004, *Jurispr.* 2004, I-10989 (*arrest Anheuser-Busch*); *Contra* Gemeenschappelijke verklaring van de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij de Richtlijn 89/104.

Hier stelt zich natuurlijk direct de vraag wat onder het begrip ‘eerlijke gebruiken in de nijverheid en handel’ moet worden verstaan. Bij de lezing van de rechtspraak van het Hof van Justitie zien we dat het Hof dit beschouwt als een uiting van de *verplichting tot loyaliteit* ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders.⁶⁵ Het Hof stelt dat “bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een *verband* tussen de waren of de diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan *bewust* had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, *een zekere bekendheid geniet*, waaruit de derde *voordeel* zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen (eigen cursivering).”⁶⁶

a. *Bewijslast van de merkhouders*

Deze zienswijze van het Hof brengt duidelijk een verzwaring van de bewijslast van de merkhouders met zich mee.⁶⁷ De merkhouders zal moeten bewijzen dat zijn merk een *zekere bekendheid geniet* zodat een derde er *voordeel* uit kan halen. Het Hof voegt een nieuw criterium toe die niet vermeld staat in de Richtlijn. Toch is ons inziens deze voorwaarde terecht. Indien er een handelsnaam bestaat in een gebied waar het merk actief is en hier dus geen voordeel kan halen uit het merk moet besloten worden dat er geen inbreuk plaatsvindt.⁶⁸

Een ondernemer gaat zijn merk inschrijven om zodoende een vorm van bescherming te verkrijgen tegen oneerlijk gebruik van zijn merk. Het Hof beperkt deze bescherming echter voor een groot deel aangezien enkel een merk met een *zekere bekendheid* zich kan verzetten tegen een identieke of soortgelijke handelsnaam op de plaats waar men de bescherming beoogt. Dit bewijs zal zelfs niet voldoende zijn, hij dient tevens te bewijzen dat de derde er

⁶⁵ HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (*arrest Céline*), punt 33; HvJ 16 november 2004, *Jurispr.* 2004, I-10989 (*arrest Anheuser-Busch*) punt 82.

⁶⁶ HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (*arrest Céline*), punt 34.

⁶⁷ P. MAEYAERT, “De beschermingsomvang van een ouder merk in het conflict met een identieke jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie”, *IRDI* 2008, 34.

⁶⁸ Door dit criterium in het leven te roepen wordt de merkhouders ook wat afgeschrikt om direct tot procederen over te gaan. Het bovenvermelde Céline arrest kwam tot stand omdat een kleine ondernemer een dochter had genaamd Céline. Het grote merkteken kon hier hoegenaamd niet mee leven en ging direct over tot procederen. In casu was er echter terecht geen sprake van gebruik in strijd met handel en nijverheid.

voordeel uit kan trekken. Het is wel merkwaardig dat er geen vereiste van ‘zekere bekendheid’ bestaat bij de inschrijving van het merk en deze voorwaarde ook niet vermeld staat in de wet. Het Hof beperkt met andere woorden de rechten van de merkhouder.

In het *arrest Gillette* geeft het Hof enkele richtsnoeren in het kader van de beoordeling van inbreuken tegen de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid.⁶⁹ Het gebruik van een handelsnaam wordt niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid beschouwd wanneer de indruk kan ontstaan dat er een *commerciële band* tussen de gebruiker en de merkhouder bestaat en dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat *ongerechtvaardigd voordeel* wordt getrokken uit het *onderscheidend vermogen* of de reputatie ervan, of de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan.

Deze zwaardere bewijslast rust niet op de houder van een *algemeen bekend merk*.⁷⁰ Deze merkhouder kan zich op basis van artikel 2.20 c BVIE zelfs verzetten tegen de titularis van een jongere handelsnaam die waren of diensten aanbiedt die niet vallen onder de waren en diensten van de merkhouder.⁷¹

b. Bewijslast van de titularis van de handelsnaam?

Om aan de bovenvermelde voorwaarde te voldoen lijkt het me evenwel gepast om te vereisen dat de ondernemer die een handelsnaam gebruikt in het kader van zijn *zorgvuldigheidsplicht* nagaat of er al een merk is *ingeschreven in de merkregisters*.⁷² Deze zorgvuldigheidsplicht vereist dat de merkhouder handelt zoals een bonus pater familias.⁷³ Indien de feiten zich echter afspeelen in de tijd dat er nog geen “on-line” consultatie mogelijk was van merken, kan er wel niet worden verwacht dat het merk in de gehele wereld bekend is.

Het lijkt me dan ook logisch dat de titularis van de handelsnaam in ieder geval ‘poogt’ om *contact op te nemen* met de merkhouder om met deze te bespreken in hoeverre het mogelijk is om de merknaam als handelsnaam te gebruiken.⁷⁴

⁶⁹ Zie HvJ 17 maart 2005, C-228/03 *Jurispr.* 2005, I-2337 (*arrest Gillette*); HvJ 7 januari 2004, C-100/02, *Jurispr.* 2004 I-691 (*arrest Gerolsteiner*).

⁷⁰ E. CORNU en F. JACQUES DE DIXMUDE, «La protection de la marque renommée au Benelux (ou le renouveau du risque d’association ?)» *TBH* 2004, 949. Het verschil tussen een bekend merk en een algemeen bekend merk ligt in het feit dat het percentage van de naamsbekendheid van een algemeen bekend merk nog hoger ligt. Zie hierover P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 72.

⁷¹ P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 64.

⁷² In dezelfde zin CONCLUSIE van Advocaat-Generaal HvJ, 18 januari 2007, zaak C-17/06, (*arrest Céline*).

⁷³ Zie hiervoor S. STIJNS, *De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten*, Antwerpen, Maklu, 1994, 708.

⁷⁴ P. MAEYAERT, “De beschermingsomvang van een ouder merk in het conflict met een identieke jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie”, *IRDI* 2008, 35.

De merkhouder zal immers rekening moeten houden met de rechtspraak van het Hof van Justitie die stelt dat er een zekere bekendheid moet zijn in het gebied waar bescherming wordt gevraagd. Het Hof van Justitie deelt deze mening echter niet en legt de titularis van de handelsnaam geen enkele onderzoeksplicht op. Enkel wanneer een aanzienlijk deel van het publiek een verband ziet tussen de handelsnaam en het merk en er beschouwd kan worden dat de titularis van de handelsnaam zich hiervan bewust had moeten zijn, kan geoordeeld worden dat er eventueel een inbreuk heeft plaatsgevonden.

c. Ambtshalve toetsing door de rechter?

Het Hof van Justitie is de mening toegedaan dat deze toetsing aan artikel 6 van de Richtlijn een verplichte (ambtshalve) toetsing van de rechter is.⁷⁵ Hier stellen wij ons toch vragen bij omdat het betrekking heeft op een *beperking van het merkenrecht*. Een toetsing van de rechter aan artikel 6 van de Richtlijn is dus zeker mogelijk, maar enkel indien het wordt opgeworpen door één van de partijen. Wanneer geen beroep wordt gedaan op artikel 6 van de Richtlijn is de rechter geenszins gehouden om deze toetsing door te voeren.⁷⁶

4. Conflict tussen een oudere handelsnaam en een jonger merk

In het conflict tussen een oudere handelsnaam en een jonger merk zal de titularis van de handelsnaam geconfronteerd worden met een depot van een merk dat identiek of gelijksoortig is aan zijn bestaande handelsnaam. De titularis van een handelsnaam kan zich in dergelijk geval op verschillende wetsartikelen beroepen om zich te beschermen. Hierbij wordt er, in tegenstelling tot het conflict tussen een ouder merk en een jongere handelsnaam, een onderscheid gemaakt naargelang de handelsnaam al dan niet van plaatselijke betekenis is aangezien de bescherming enkel geldt in het geografische gebied waar de handelsnaam bekend is.

4.1 HANDELSNAAM VAN MEER DAN PLAATSELIJKE BETEKENIS

4.1.1 Wetgevend kader

⁷⁵ HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 *IER* 2007, 393-395 (*arrest Céline*). “Voor het geval de verwijzende rechter tot het oordeel zou komen dat *Céline SA* bevoegd is om het gebruik van het teken ‘*Céline*’ door *Céline SARL* te verbieden krachtens artikel 5 lid 1 sub a *Merkenrichtlijn*, en teneinde hem in staat te stellen uitspraak te doen in het bij hem aanhangige geding, dient derhalve te worden onderzocht of in een situatie als in het hoofdgeding artikel 6 lid 1 sub a *Merkenrichtlijn* zich ertegen verzet dat een merkhouder een derde verbiedt om een aan zijn merk gelijk teken te gebruiken als maatschappelijke benaming of handelsnaam.

⁷⁶ In dezelfde zin CH. GIELEN, noot onder *Céline* arrest, *IER* 2007, 395.

Indien de oudere handelsnaam bij een conflict met een jonger merk meer dan plaatselijke bekendheid geniet, kan de titularis ervan zich op meerdere wetsartikelen beroepen om aan dit conflict een einde te brengen.

Vooreerst kan hij zich beroepen op artikel 2.4.f BVIE dat bepaalt “*Er wordt geen merk verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:*

1. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;

2. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied;”

Vervolgens kan hij zich tevens beroepen op artikel 8.4 en 53.1.c Verordening nr. 207/2009. Artikel 8.4 bepaalt dat “*na oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, indien en voor zover krachtens het op dat teken toepasselijke Gemeenschapsrecht of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat:*

a) de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om het Gemeenschapsmerk of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de aanvraag om een Gemeenschapsmerk ingeroepen recht van voorrang;

b) dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.” Vervolgens bepaalt artikel 53 dat “*1. Het Gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard: c) wanneer er een in artikel 8, lid 4, bedoeld ouder recht bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden voldaan is.”*

Tenslotte biedt ook de wet betreffende de marktpraktijken (hierna WMPC) bescherming in het kader van het conflict van een nieuw merk met een oudere handelsnaam.⁷⁷ Artikel 95 WMPC bepaalt dat het “*verboden is elke met*

⁷⁷ Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010; H. VANHEES, *De bescherming van de handelsnaam*, Mechelen, Kluwer, 2002, 23; V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Brussel, Larcier, 6-7.

*eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, waardoor een onderneming de beroepsbelangen van één of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden.*⁷⁸ De titularis van de handelsnaam kan zich ook beroepen op het verbod van verwarringstichtende reclame.⁷⁹ Artikel 88 WMPC bepaalt bijvoorbeeld: “*Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen met betrekking tot: 6) de hoedanigheid, kenmerken en rechten van de onderneming of haar tussenpersoon, zoals haar identiteit, vermogen, kwalificaties, status, erkenning, affiliatie, connecties, industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten of haar bekroningen en onderscheidingen;* Hierdoor is er een vordering tot staking mogelijk op basis van artikel 110-118 WMPC.⁸⁰ Tenslotte blijft ook de buitencontractuele aansprakelijkheid op basis van artikel 1382 BW mogelijk.

4.1.2 Wetgevende analyse

a. Bescherming van het BVIE

Uit de lezing van de wetgeving zien we dat de titularis van een handelsnaam enkele interessante mogelijkheden heeft om zich te beschermen tegen een nieuw merk. Er zal *kwade trouw* in hoofde van de merkhouder moeten worden bewezen om zich op artikel 2.4.f BVIE te beroepen. Dit houdt in dat de

⁷⁸ Zie bijvoorbeeld Cass. 29 mei 2009, Arr. Cass. 2009, afl. 5, 1496: “*Begaat in beginsel geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken, de onderneming die het aanbod van een andere marktdeelnemer in verband met diensten of producten nabootst, tenzij de onderneming hierdoor, hetzij, een door de wetgeving op de intellectuele eigendom beschermd recht miskent, hetzij, dit aanbod doet onder begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke handelsgebruiken; zonder zelf een creatieve inspanning te leveren, rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen gewijd aan een creatie met economische waarde van een andere onderneming; de rechter kan nochtans op grond van het behalen van een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen, oordelen dat dit handelen onrechtmatig is; die andere redenen bestaan niet alleen uit de miskening van intellectuele eigendomsrechten of verwarringstichtende reclame maar kunnen elke vorm van onrechtmatig gedrag zijn.*”

⁷⁹ Zie hierover P. DE VROEDE, *Misleidende reclame opnieuw bekeken*, in A. DE CALUWE, *Liber Amicorum Aimé de Caluwé*, Brussel, Bruylant, 1995, 145-178.

⁸⁰ Zie hierover J. STUYCK, *Handels- en economisch recht, Beginselen van Belgisch Privaatrecht*, Gent, Story-Scientia, 2004, nr. 111 ev; C. DE MEYER, *Het bevel tot staking naar Belgisch recht*, in F. BRISON (ed.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2008, 193-220; Zie tevens B. PONET, *De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en herkomstaanduidingen*, Antwerpen-Groningen, Intersentia rechtswetenschappen, 1998, 687. Deze bescherming geldt ook voor andere intellectuele eigendomsrechten. Zie bijvoorbeeld H. VANHEES, *Het Beneluxmodel*, Brussel, Larcier, 2006, 228.

titularis van de handelsnaam bewijst dat de merkhouders wist of behoorde te weten dat er al een identieke handelsnaam bestond.⁸¹ Hieruit kunnen we afleiden dat de merkhouders wel verplicht wordt een grondig onderzoek te voeren naar zowel eerdere merkinschrijvingen als bestaande handelsnamen. Om zich op de WMPC te beroepen is het daarentegen niet nodig om kwade trouw aan te tonen.⁸² We zien dus dat de *zorgvuldigheidsplicht* hier een veel belangrijkere rol speelt in vergelijking met het conflict tussen een ouder merk en een nieuwe handelsnaam.⁸³

Dat is toch een opmerkelijk vaststelling aangezien het veel moeilijker is om een handelsnaam op te sporen in vergelijking met een merknaam. Deze laatste moet zich immers inschrijven in een merkenregister dat veelal online consulteerbaar is. Het lijkt me een quasi onmogelijke opdracht om rekening te houden met lokale of regionale handelsnamen. De wetgever is dezelfde mening toegedaan door de invoering van artikel 2.23.2 BVIE (zie verder).

b. Bescherming van verordening nr. 207/2009

De verordening nr. 207/2009 biedt een oppositieprocedure aan ter bescherming van de oudere handelsnaam. Hier zijn meerdere voorwaarden aan verbonden (zie art. 8.4 Verordening nr. 207/2009)

- 1) Het moet gaan om een niet-ingeschreven merk;
- 2) Het moet in het economisch verkeer gebruikt worden;
- 3) De handelsnaam moet van meer dan alleen plaatselijke betekenis zijn;
- 4) De rechten op dit teken moeten verworven zijn voor de datum van indiening van de aanvraag om het Gemeenschapsmerk;
- 5) De handelsnaam moet de houder ervan het recht geven om het gebruik van het later merk krachtens zijn nationale bepalingen te verbieden.

Indien de titularis van de handelsnaam deze elementen bewijst kan hij zich zowel verzetten tegen de inschrijving van het merk als het gebruik van het merk. Bij de lezing van de wet zien we dat vooral de voorwaarde “*de handelsnaam moet van meer dan alleen plaatselijke betekenis zijn*” bewijsproblemen met zich kan meebrengen.⁸⁴ Dit zal vooral een feitenkwestie zijn. De inschrijving in het nationale handelsregister werd als onvoldoende

⁸¹ P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 81.

⁸² Brussel 25 april 2000, *Ing. Cons.* 2000, 285.

⁸³ Vergelijk met Nederland waar de bescherming zal worden gestoeld op de zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 NBW. Zie hiervoor G. VAN EMPEL en P. GEERTS, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, Deventer, Kluwer, 2005, 167.

⁸⁴ Y. VAN COUTER en G. BOGAERT, “Het gemeenschapsmerk: van logische stap in de internationalisering van de merkbescherming tot evidentie in een Europese merkbeschermingsstrategie” *DAOR* 1997, 52.

beschouwd.⁸⁵ In het algemeen probeert het BHIM hiermee een grotere territoriale omvang te beogen dan onder het nationale recht. Het gebruik in een grote stad zoals bijvoorbeeld Barcelona is onvoldoende om van meer dan alleen plaatselijke betekenis te spreken.⁸⁶ Het is van belang om te bewijzen dat de marketinginspanningen als voldoende moeten worden beschouwd om enige bekendheid te hebben.⁸⁷ Zo zal gekeken worden naar bijvoorbeeld belangrijke omzetcijfers in meerdere grote steden inclusief verkoop buiten het territoria van de lidstaat. Hierbij kan er gekeken worden naar bankuittreksels, jaarbalansen, facturen, ...⁸⁸

Voorts moet er worden gewezen op de tijdslimiet die vereist wordt voor het instellen van de vordering. Artikel 5 Verordening 207/2009 bepaalt dat: “*De houder van een Gemeenschapsmerk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.*”⁸⁹ Deze regeling geldt niet indien er kwade trouw in het spel is. Het dient wel opgemerkt te worden dat de titularis van de handelsnaam zijn ouder recht niet verliest, maar hij zal wel niet meer kunnen optreden tegen het jongere merk.⁹⁰

4.2 HANDELSNAAM VAN PLAATSELIJKE BETEKENIS

Indien de titularis van de handelsnaam niet kan bewijzen dat zijn gebruik meer is dan van alleen plaatselijke betekenis zal hij zich moeten beroepen op artikel 111 Verordening 207/2009 dat bepaalt dat: “*1. De houder van een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft, kan bezwaar maken tegen het gebruik van het Gemeenschapsmerk op het grondgebied waar dit recht wordt beschermd, voor zover het recht van de betrokken lidstaat dit toestaat.*

2. Lid 1 is niet meer van toepassing wanneer de houder van het oudere recht gedurende vijf opeenvolgende jaren het gebruik van het Gemeenschapsmerk op het grondgebied waar zijn recht wordt beschermd heeft gedoogd, tenzij het Gemeenschapsmerk te kwader trouw is aangevraagd.

⁸⁵ Zie enkele BHIM beslissingen van het bureau voor de harmonisatie binnen de interne markt (hierna BHIM) hieromtrent: BHIM 14 december 2000, R 162/2000-3 (*Makro/Mäkro*), BHIM 9 oktober 2001, 2414/2001, (*Melco/Nelcon*).

⁸⁶ Y. VAN COUTER en G. BOGAERT, “Het gemeenschapsmerk: van logische stap in de internationalisering van de merkbescherming tot evidentie in een Europese merkbeschermingsstrategie” *DAOR* 1997, 52.

⁸⁷ P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 84.

⁸⁸ BHIM van 16 mei 2001, R679/2000-3 (*Procom/Rocom*).

⁸⁹ F. GOTZEN en MC. JANSSENS, *Handboek merkenrecht*, Brussel, Bruylant, 2010, 292-293.

⁹⁰ F. GOTZEN en MC. JANSSENS, *Handboek merkenrecht*, Brussel, Bruylant, 2010, 292.

3. *De houder van het Gemeenschapsmerk kan geen bezwaar maken tegen het gebruik van het in lid 1 bedoelde recht, zelfs wanneer dat recht niet meer aan het Gemeenschapsmerk tegengeworpen kan worden.*"

De verordening maakt, in tegenstelling tot een handelsnaam van meer dan plaatselijke betekenis, enkel gewag van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het *gebruik* van de handelsnaam.⁹¹ De verordening verwijst hiervoor naar het recht van de betrokken lidstaat. In België kan de titularis van de oudere handelsnaam zich dan ook beroepen op artikel 2.23.2 BVIE en de bescherming die wordt geboden door de WMPC.⁹² Indien er geen kwade trouw kan worden bewezen in hoofde van de merkhouder geldt de regel van '*recht door eerste depot*'.⁹³ Dit houdt in dat de merkhouder nog steeds het exclusieve recht op het gebruik van zijn teken zal behouden, maar dat hij niet zal kunnen optreden tegen de oudere handelsnaam van slechts plaatselijke betekenis. Het is dus mogelijk dat er een *co-existentie* zal plaatsvinden tussen enerzijds de merkhouder en anderzijds de titularis van de handelsnaam met betrekking tot het gebied waar hij actief is.⁹⁴ Soms zal de verbodsmaatregel met betrekking tot het merk beperkt blijven tot het geografisch gebied waar er een risico op verwarring bestaat.⁹⁵ Dit zal in concreto moeten worden nagegaan. Een lokale kruidenier is in de regel alleen gekend in zijn dorp terwijl ene populaire dancing al snel over het gehele land bekend kan zijn.⁹⁶

4.3 CONCRETISERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE

Het Hof van Justitie heeft in haar *Budweiser arrest* nog enkele concretisering gemaakt bij het conflict tussen een oudere handelsnaam en een nieuw merk.⁹⁷ Het Hof oordeelt dat de handelsnaam onder artikel 17 van de TRIPS-overeenkomst valt en hierdoor een uitzondering kan vormen op merkenrechten wanneer er sprake is van het ter goede trouw gebruik maken van iemands naam of adres als handelsnaam.⁹⁸ Hiervoor moet er wel rekening worden gehouden met de legitieme belangen van de houder van het merk en derde. Dit wordt vertaald door een gebruik dat strookt met de *eerlijke gebruiken in handel en nijverheid*. Deze voorwaarde zijn we ook

⁹¹ P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Gent, Larcier, 2006, 84-85.

⁹² P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 85.

⁹³ F. GOTZEN en MC. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2009, 98, 159.

⁹⁴ H. VANHEES, *De bescherming van de handelsnaam*, Mechelen, Kluwer, 2002, 23; G. BOGAERT en P. MAEYAERT, "Handelsnaam – Vennootschapsnaam – Merk – Bescherming en onderlinge conflicten, Rechtspraak (1990-1997)", *TBH* 1999, 81.

⁹⁵ Brussel 25 april 2000, *Ing. Cons.* 2000, 285.

⁹⁶ T. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Brussel, Larcier, 1997, 42.

⁹⁷ HvJ 16 november 2004, zaak C-245/02 (*Budweiser/Budvar*).

⁹⁸ Zie vergelijkbaar geval HvJ 7 januari 2004, C-100/02 *Gerolsteiner Brunnen*.

tegengekomen bij het conflict tussen een ‘ouder merk’ en een ‘nieuwe handelsnaam’, maar het Hof is dus van oordeel dat het tevens geldt bij het conflict oudere handelsnaam nieuw merk.⁹⁹

4.4 INVULLING VAN DE BESCHERMING NAAR BELGISCH RECHT

Zoals hoger al vermeld biedt de Belgische WMPC bescherming aan de titularis van een handelsnaam tegen de inschrijving van een jonger merk.¹⁰⁰ De titularis van een handelsnaam kan zich zowel op artikel 95 WMPC als op de artikelen betreffende de verwarringstichtende reclame beroepen.¹⁰¹

De essentiële bepaling waarop de titularis van de handelsnaam zich op kan beroepen is artikel 95 WMPC die bepaalt dat het verboden is om een handeling te stellen die verboden is volgens de eerlijke handelsgebruiken waardoor een onderneming de beroepsbelangen van één of meerder andere ondernemingen schaadt.¹⁰² Men kan dit artikel het best zien als een bijzondere toepassing van de gemeenrechtelijke buitencontractuele aansprakelijkheidsregels van artikel 1382.

De titularis van de handelsnaam kan zich ook beroepen op de bepalingen van in de WMPC die betrekking hebben op verwarringstichtende reclame in verband met de producten, diensten of activiteiten van een onderneming. Hier zal, net zoals bij artikel 95 WMPC, de bescherming enkel gelden indien er *gevaar voor verwarring* kan worden bewezen.¹⁰³ Misleidingsgevaar wordt gelijkgesteld aan gevaar voor verwarring.¹⁰⁴ In tegenstelling tot artikel 95 WMPC is het hier niet nodig om het bewijs van schade te leveren.¹⁰⁵

⁹⁹ P. MAEYAERT, “De beschermingsomvang van een ouder merk in het conflict met een identieke jongere handelsnaam na het Céline arrest van het Hof van Justitie”, *IRDI* 2008, 33.

¹⁰⁰ E. JANSSENS, ‘De juridische bescherming van de handels- en vennootschapsnaam’ noot onder Bergen 22 juni 1998, *Jaarboek Handelspraktijken* 1998, 1999, 500.

¹⁰¹ Zie onder andere MC. JANSSENS (ed.) *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten*, Brussel, Bruylant, 2004, 115-136. In Nederland kent men zelfs aparte regelgeving met betrekking tot de bescherming van de handelsnaam met name de handelsnaamwet. Zie hiervoor E.J. ARKENBOUT, *Handelsnamen en merken*, WEJ Tjeenk Willink, Zwolle, 1991, 313; E.J. ARKENBOUT en B.A. KIST “Handelsnaamrecht”, *Adfo Juridische Aspecten*, 1997, 103.

¹⁰² P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Brussel, Larcier, 2006, 24.

¹⁰³ Cass. 21 juni 1993, *RW* 1993-94, 677; GL. BALLON en P. DE VROEDE, *Handboek Handelspraktijken*, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1986, nr. 544; H. VAN LIER, “Conflicts entre les dénominations sociales, les noms de commerce et les marques” *JCB* 1979, 51.

¹⁰⁴ Brussel 1 april 1998, *JLMB* 1998, 1588. Zie tevens T. COHEN JEHORAM, CJJC. VAN NISPEN en JLRA. HUYDCOPER, *Industriële eigendom: merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008, 214 ev.

¹⁰⁵ Antwerpen 19 november 1990, *Jaarboek Handelspraktijken* 1990, 281. Zie in verband met schade in het intellectuele eigendomsrecht ook G. VOS en J. VAN DEN BERG, “Geldige reden”, *Bull. B.M.M.* 2003, 81.

Volgens de rechtspraak bestaat er overigens geen vervaltermijn voor het instellen van een stakingsvordering in het kader van de WMPC.¹⁰⁶ De omstandigheid dat een ondernemer gedurende een zekere tijd gedoogd heeft dat een andere ondernemer een bepaalde benaming gebruikt zonder dat kan worden aangetoond dat hij stilzwijgend afstand heeft gedaan van het recht zich hiertegen te verzetten, is geen beletsel voor het instellen van een stakingsvordering.¹⁰⁷ In sommige omstandigheden moet dit mijn inziens toch beperkt kunnen worden door het gebruik van rechtsmisbruik. Dit zal echter niet het geval zijn indien er kwade trouw wordt bewezen. Het dient zeker nog aangestipt te worden dat ook hier een *gevaar van verwarring* moet worden bewezen tussen de handelsnaam en het jonger merk.¹⁰⁸

5. Besluit

Met dit werk hebben we gepoogd een overzicht te geven van de rechten van een merkhouder of titularis van een handelsnaam bij inbreuken op hun merk of handelsnaam. Het recht op een handelsnaam komt tot stand door het eerste publieke gebruik ervan, terwijl een merk moeten worden ingeschreven in een merkenregister. Hieruit volgt dat er enkele verschillen zijn waar te nemen in het kader van inbreuken op hun rechten. Er zijn echter ook belangrijke gelijkenissen in de bescherming van een handelsnaam en van een merk. Zowel de houder van een merknaam als een titularis van een handelsnaam kunnen enkel ageren tegen inbreuken wanneer er sprake is van verwarring.

Het belangrijkste verschil is de territoriale bescherming. De handelsnaam kent slechts bescherming in het territorium waar hij bekendheid geniet.¹⁰⁹ De houder van een merk ziet zijn recht echter beschermd tot het territorium waarbinnen zijn registratie geldig is. Een Benelux merk kent dus bescherming in het volledige Beneluxgebied.¹¹⁰ Dit zal echter niet het geval zijn indien er op die plaats al een oudere handelsnaam is die identiek of gelijksoortig is aan de merknaam. Afhankelijk van de bekendheid van de handelsnaam kan de titularis ervan de inschrijving van het merk weigeren en het gebruik ervan stopzetten. Deze bescherming is door recente rechtspraak van het Hof van Justitie vergelijkbaar met deze van een merkhouder. Afhankelijk van de

¹⁰⁶ Vz. Kh. Brussel 7 juli 1999, *Jaarboek Handelspraktijken* 1999, 693.

¹⁰⁷ Vz. Kh. Brussel 7 juli 1999, *Jaarboek Handelspraktijken* 1999, 693.

¹⁰⁸ H. VANHEES, *De bescherming van de handelsnaam*, Mechelen, Kluwer, 2002, 24; G. BOGAERT en H. DHONDT, "De bescherming van de handelsnaam naar Belgisch recht, Raakvlakken met het merkenrecht" *BMM Bulletin* 2001, 88.

¹⁰⁹ F. BRISON, 'Bescherming van de handelsnaam via de W.H.P.', noot onder Antwerpen 19 november 1990, *Jaarboek Handelspraktijken* 1990, 274.

¹¹⁰ G. BOGAERT en H. DHONDT, "De bescherming van de handelsnaam naar Belgisch recht, Raakvlakken met het merkenrecht" *BMM Bulletin* 2001, 88.

bekendheid van zijn merk zal hij een jongere handelsnaam moeten dulden ondanks zijn rechten als merkhouder.¹¹¹

Verder moet een handelsnaam op een voortdurende, zichtbare en publieke wijze worden gebruikt. Hieruit volgt dat wanneer de handelsnaam niet meer wordt gebruikt, de rechten op de handelsnaam en dus ook meteen haar bescherming stopt. Een merk wordt daarentegen wettelijk beschermt waardoor enkel bij een ononderbroken tijdvak van vijf jaar zonder geldige reden zijn bescherming stopt.

¹¹¹ HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (*arrest Céline*), punt 34.