

De merknaam
kiezen voor je
(nieuwe) bedrijf
of product.

En nu?

Deze checklist erbij pakken!

Protecting your brand, is protecting your business, zeggen we bij Bakker & Verkuijl altijd in goed Nederlands. Zonder registratie kun je merkbescherming in de Benelux immers wel vergeten. En ook al is je nieuwe bedrijf of product misschien nu nog niet de wereld waard, over een paar jaar hoop je ongetwijfeld iets heel anders. Zaak dus om even goed stil te staan bij de do's en don'ts bij het kiezen van een goede handels- en merknaam. Zo een die én het verschil maakt én voorkomt dat anderen ermee aan de haal gaan. Maar eerst heel even terug naar het boekje...

De handelsnaam

De handelsnaam is de naam waaronder je je onderneming gaat voeren. Die kan bestaan uit een eigen naam, een fantasienaam, een afkorting, een omschrijving van de activiteit of een combinatie daarvan. Zodra je je handelsnaam gekozen hebt, laat je deze inschrijven in het Handelsregister. Voor het ontstaan van een handelsnaamrecht is weinig nodig: je hoeft de naam alleen te gebruiken. Als er voor het publiek verwarring of gevaar voor verwarring kan ontstaan tussen de ondernemingen, kun je op basis van je handelsnaam een andere onderneming verbieden gebruik te maken van (bijna) dezelfde handelsnaam. Belangrijke factoren hierbij zijn de aard en de locatie van de ondernemingen.

Het merk

Een merk kan zo goed als elk teken zijn dat jouw product en/of diensten onderscheidt van die van andere ondernemingen. En kan dus heel veel verder gaan dan een woord, logo, beeld of vorm. Ook een kleur, cijfer, animatie, klank of zelfs (Louis Vuitton) patroon kan als merk geregistreerd worden.

Handelsnaam en merk

Soms kan de handelsnaam ook meteen het merk zijn, denk bijvoorbeeld aan Philips. Dat dat lang niet altijd zo hoeft te zijn, bewijst Procter & Gamble wel. Onder deze handelsnaam hangen wel tientallen bekende merken zoals Pampers, Dreft, Always, Braun, Oral-B en ga zo nog maar even door.

Wat moet je doen (en laten) bij het kiezen van een merk- en/of handelsnaam?

1. Kies een onderscheidend merk

Een merk moet onderscheidend vermogen hebben. Concreet betekent dat dat een merk niet beschrijvend mag zijn voor je product en/of diensten.

Jammer – want hoe handig zou het zijn als je toekomstige klanten meteen weten wat ze bij je kunnen ‘kopen’? Maar wel logisch: beschrijvende tekens moeten natuurlijk door iedereen vrij gebruikt kunnen worden zonder dat een organisatie er een monopolie op kan krijgen.

Een puur beschrijvend merk dat niet meer of niet minder doet dan een beschrijving geven van de aard, kwaliteit, bestemming of herkomst van je product en/of diensten kun je dan ook niet beschermen. Dus begin je een ‘Fietsmagazine’ voor een tijdschrift over wielrennen, kies je ‘Biomild’ als merknaam voor biologische yoghurt met een milde smaak of ‘Superfresh’ voor verse voedingsmiddelen? Dan is het wachten op concurrenten die een graantje mee gaan pikken van je zwaarbevochten succes. En moet je maar afwachten wat er overblijft van je business.

Op de lange termijn is dan ook verstandig om een niet-beschrijvende merknaam te kiezen. Dat is zowel een garantie voor exclusiviteit als een waarborg voor goodwill. En... hoe abstracter het merk, des te sterker de beschermingsomvang. Dus hoe meer ‘poten je hebt om op te staan’ als een andere partij inbreuk maakt op je merkrecht.

BIG GREEN EGG is, juridisch gezien, geen sterk merk voor eieren.

Want GREEN verwijst naar natuurlijk of biologisch en eieren (groot of klein) heten nu eenmaal gewoon eieren. Voor barbecues daarentegen blijkt het een prima merk. Ook al zien ze er misschien uit als grote, groene eieren...



2. Onderzoek of de handelsnaam en/of het merk beschikbaar zijn

Heb je een geschikte naam ontwikkeld? Juich niet te vroeg, maar ga eerst even na of hij beschikbaar is of dat misschien anders je voor is geweest. Doe dat in ieder geval op deze drie plaatsen:

● Het internet

De eerste stap kun je gemakkelijk zelf zetten. Je voert gewoon je gekozen naam in bij je zoekmachine en kijkt wat er boven komt drijven. Vergeet ook niet verschillende schrijfwijzen te checken. Kom je niets tegen dat (veel) lijkt op je nieuwe naam? Dan kun je verder op onderzoek uit. De afwezigheid van de naam op internet betekent namelijk nog niet dat de gekozen naam vrij gebruikt kan worden.

● In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Een kijkje nemen in het Handelsregister van de KvK is een belangrijke tweede stap, die je zeker niet mag overslaan. Oudere handelsnamen kunnen namelijk niet alleen een bezwaar vormen voor jongere handelsnamen, maar ook jongere merken in de weg zitten. Op www.kvk.nl check je heel gemakkelijk zelf of je naam al in het Handelsregister voorkomt.

● In het merkenregister

Heeft de naam die je hebt gekozen de eerste twee hordes genomen? Dan is het zaak om te onderzoeken of je de gekozen merk- en handelsnaam mag gebruiken in de landen waarin je actief gaat worden. In vaktermen heet dit een ‘screening naar identieke merken’.

Is de uitkomst van deze screening gunstig, dan kan de volgende stap een volledig gelijkenisonderzoek zijn. Daarin worden niet alleen de merken meegenomen die identiek zijn met dat van jou. Maar ook merken die visueel, of begrips- en klankmatig overeenstemmen.

Slimme tip?

Laat vooraf toetsen of je merk ook in internationale registers kan worden opgenomen. En is het niet uitgesloten dat je in de toekomst misschien wel gaat exporteren? Controleer dan zeker ook of je merk en handelsnaam in een andere taal niet iets heel anders betekenen...



3. Registreer je handelsnaam

Heb je je handelsnaam gecheckt en gekozen? Dan kun je deze inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in jouw regio.

En je merk

Merken worden niet per regio maar per land geregistreerd. Daarnaast kun je je merk ook als Benelux merk, EU merk of via de Internationale Registratie vastleggen. Wat voor jouw merk belangrijk is, is afhankelijk van je plannen en je merkenstrategie. Als je die op orde hebt, weet je ook op welke manier je je merk het beste kunt registreren, voor welke producten en/of diensten en voor welke landen.

Geen registratie, geen recht

Om een beroep op merkbescherming te kunnen doen en op te treden tegen inbreukmakers moet je (nieuwe) merk geregistreerd zijn. Je kunt dan niet alleen je business beschermen als dat nodig is. Merkregistratie heeft ook een zogenaamde ‘defensieve werking’. Partijen die via merkonderzoek zien dat een merk al voor een bepaald product of dienst geregistreerd is, zullen minder snel geneigd zijn hetzelfde merk ook te registreren. Om merkinbreuk te voorkomen, kiezen zij dan liever voor een ander merk.

En nu?

Voorkom dat derden aan de haal gaan met je (nieuwe) business en pak onderstaande checklist erbij als je een nieuwe handels- en/of merknaam gaat ontwikkelen.

Ook handig? Onze gratis merkscan www.bakkerverkuijl.nl/merkscan naar identieke merken. En wil je het zekere voor het onzekere nemen?

Maak dan vooral vrijblijvend contact met de merkexperts van Bakker & Verkuijl.

Dat kan op 076 514 37 27 en info@bakkerverkuijl.nl



Checklist merkbescherming

- Kies een onderscheidend, niet-beschrijvend merk
- Pas op voor (onbewuste) ‘inspiratiebronnen’
- Controleer op internet of het merk al in gebruik is
- Check de betekenis van het merk in de meest gangbare talen
- Ga na of de domeinnaam vrij is en vergeet ook de social media accounts niet
- Doe een onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
- Vraag een merkscan aan naar identieke merken in de relevante merkenregisters
- Investeer in een volledig merkenonderzoek als je op bezwarende merken stuit
- Registreer het merk in de landen waar het merk gebruikt wordt/gaat worden
- Laat het merk (online en ook in de merkenregisters) bewaken

Protecting
your brand is
protecting
your business

Bakker&Verkuijl
merkenadviseurs | trademark attorneys

