

# DE BESCHERMINGSOMVANG VAN HET MERKENRECHT EN DE HANDELSNAAM

written by Yannick Lauwers | oktober 31, 2023



*In deze bijdrage bespreken we de beschermingsomvang van het merkenrecht en de handelsnaam in het kader van een arrest[1] van het Hof van Beroep te Antwerpen. Een onderneming die een merk deponereert met een beschrijvend karakter om op die manier een generieke term toe te eigenen, loopt een groot risico het deksel finaal op de neus te krijgen.*

## Het merkenrecht

Het merkenrecht kunnen we definiëren als een tijdelijk monopolierecht van de houder van een merk om dit merk niet alleen exclusief te gebruiken, maar ook om anderen te verbieden[2] dit merk te gebruiken. Een merk is een teken dat verschillende vormen kan aannemen zoals woorden, slogans, afbeeldingen[3],... dat bedrijven gebruiken om zich te positioneren in de markt. Door middel van een teken kan de consument de producten en diensten van verschillende bedrijven onderscheiden.

Het loutere gebruik van een merk levert een onderneming geen enkele bescherming op. Het is pas wanneer een merk succesvol wordt geregistreerd bij de bevoegde autoriteit, dat de houder van een merk de mogelijkheid heeft alle hierbij horende rechten te claimen.[4]

Wat betreft de rechten verbonden aan een merk dienen we terug te grijpen naar artikel 2.20 van Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).

## Artikel 2.20 BVIE - Rechten verbonden aan het merk

*“1. De in artikel 2.2 bedoelde inschrijving van een merk geeft de houder daar een uitsluitend recht op.*

*2. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen en onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:*

*a. gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.”*

Om een inbreuk op artikel 2.20.a) BVIE te kunnen vaststellen, moet het bewijs van een dubbele identiteit worden geleverd. (1) Het betwiste teken moet identiek zijn aan het merk waarop de houder zich beroept, en (2) de identiteit tussen de producten of diensten waarvoor het merk is ingeschreven moeten dezelfde zijn.

Het Hof van Justitie benadrukt dat de hoven en rechtbanken in dit geval abstractie mogen maken van verschillen die zo onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.<sup>[5]</sup> Aangezien het teken “poetsbureau” duidelijk verschilt van het woordmerk “HET POETSBUREAU” besloot het Hof van beroep dat er geen inbreuk voorligt op artikel 2.20.a) BVIE.



Indien er verwarringsgevaar bestaat bij het publiek over het betwiste teken en het merk voor gelijke producten of diensten, staat de mogelijkheid voor de merkhouder open om op grond van artikel 2.20.b) BVIE zijn of haar merkenrecht af te dwingen voor de rechtbank.

## [Artikel 2.20 BVIE - Rechten verbonden aan het merk](#)

“(…)

*b. gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”*

In het arrest was er van enig verwarringsgevaar geen sprake aangezien het gewone gebruik van de term “poetsbureau” en het beeldmerk “HET

POETSBUREAU” - vergezeld van een afbeelding - totaal verschillend zijn en dus een consument niet zullen verwarren. Bovendien bestaat er ook geen verwarringsgevaar voor de term “poetsbureau” en het woordmerk “HET POETSBUREAU” aangezien de term “poetsbureau” een algemeen gebruikte term is in de gangbare taal voor dienstverleners van huishoudelijke diensten. Beide partijen zijn immers actief in de huishoudhulp waardoor de term “poetsbureau” een louter beschrijvend karakter bezit.[\[6\]](#)

## De handelsnaam

Een merk is niet te verwarren met een handelsnaam. De handelsnaam is een naam die een onderneming hanteert in het economisch verkeer. Het is de naam waaronder de onderneming handel drijft. De registratie van een handelsnaam bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is niet voldoende voor de bescherming van de handelsnaam. Het recht op gebruik van een handelsnaam ontstaat zodra deze naam daadwerkelijk in het handelsverkeer wordt gebruikt en vindt haar grondslag in artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs.[\[7\]](#)

De handelsnaam biedt enkel maar bescherming tegen het gebruik van een identieke of gelijkende jongere handelsnamen, voor zover er een verwarringsgevaar bestaat bij het algemeen publiek in het geografisch gebied waar de oudere handelsnaam gebruikt wordt.

Het Hof oordeelde dat de handelsnaam “HET POETSBUREAU” als banaal overkomt en de gemiddelde consument niet misleidt. Bovendien is de handelsnaam van de concurrent in kwestie “EasyLife” en dus helemaal niet identiek aan de handelsnaam ‘HET POETSBUREAU’. De concurrent gebruikt enkel het (generieke) teken “poetsbureau” op haar website en in reclameboodschappen. De houder van de handelsnaam ‘HET POETSBUREAU’ is niet gerechtigd om de term “poetsbureau” mits toevoeging van het lidwoord “het” privaat toe te eigenen waardoor er geen sprake is van een inbreuk op de handelsnaam.[\[8\]](#)

## Besluit

Het arrest van het Hof van beroep te Antwerpen is een logische uitspraak die volledig in lijn ligt met de basisbeginselen inzake het merkenrecht conform de

rechtspraak van het Hof van Justitie. Een belangrijke les[9] om mee te nemen uit dit arrest is het gevaar dat schuilgaat achter een merkregistratie met een beschrijvend karakter. Een algemene term privaatief toe-eigenen houdt de nodige risico's in met als gevaar dat uw geregistreerde merkbescherming een lege doos wordt. Laat u dus steeds bijstaan door specialisten.

Wenst u een merk te registreren, dan kan u steeds beroep doen op onze diensten. Onze gespecialiseerde advocaten staan u bij gedurende het gehele proces van merkbescherming. Op onze website 'Studio|Trademark' kan u via de applicatie 'aanvraag indienen' gemakkelijk het contactformulier invullen, waarna wij onmiddellijk aan de slag gaan.

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via [joost.peeters@studio-legale.be](mailto:joost.peeters@studio-legale.be) of 03 216 70 70.

#### Juridische bronnen:

Arrest van het Hof van beroep te Antwerpen, nr. 2019/AR/1757, 25 november 2020

[https://www.boip.int/system/files/document/2019-02/Benelux%20Verdrag%20inzake%20de%20Intellectuele%20Eigendom\\_01032019.pdf](https://www.boip.int/system/files/document/2019-02/Benelux%20Verdrag%20inzake%20de%20Intellectuele%20Eigendom_01032019.pdf)

HvJ 20 maart 2003, C-291/00, *LTJ Diffusion*, §53-54; HvJ 8 juli 2010, C-558/08, *Portakabin*, §48.

<https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/intellectuele-eigendom/rechten/specifieke-beschermingsregimes/handelsnaam-en>

[1] Arrest van het Hof van beroep te Antwerpen, nr. 2019/AR/1757, 25 november 2020

[2] Zie artikel 2.20 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

(hierna: BVIE)

[3] Zie artikel 2.1 BVIE

[4] Zie artikel 2.2 BVIE

[5] HvJ 20 maart 2003, C-291/00, *LTJ Diffusion*, §53-54; HvJ 8 juli 2010, C-558/08, *Portakabin*, §48.

[6] Arrest van het Hof van beroep te Antwerpen, nr. 2019/AR/1757, 25 november 2020

[7]

<https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/intellectuele-eigendom-srechten/specifieke-beschermingsregimes/handelsnaam-en>

[8] Arrest van het Hof van beroep te Antwerpen, nr. 2019/AR/1757, 25 november 2020

[9] Antwerpen nr. 2019/AR/1757, 25 november 2020, *IRDI* 2020, afl. 4, 326; *NJW* 2021, afl. 450, 773, noot GEIREGAT, S.