

**CHIEVER**  
BRAND PROTECTION

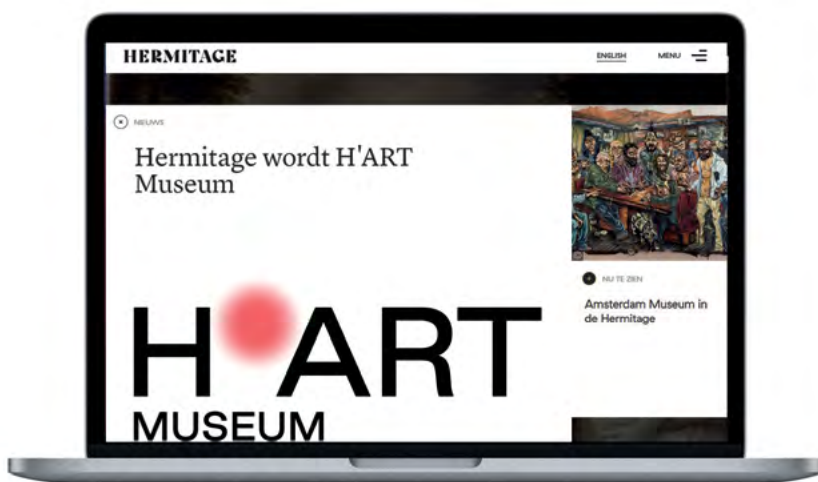
DE DURE MISSER VAN DE HERMITAGE

# DE NOODZAAK VAN MERKONDERZOEK



# H'ART TEGEN HART

In juli 2023 raakt het Amsterdamse museum De Hermitage in grote problemen als het zijn naam wijzigt in H'ART. Een Belgisch kunsttijdschrift blijkt de naam HART al in 2006 als merk te hebben geregistreerd. Onder dreiging van een kort geding wordt het museum gedwongen de zaak af te kopen. Hoeveel De Hermitage de Belgen betaalt is niet bekend, maar je kunt ervan uitgaan dat het een substantieel bedrag is. Het is een belangrijke wake-up call voor elke merkintroductie: **doe degelijk juridisch vooronderzoek!**





# VERSCHILLENDE SOORTEN ONDERZOEK

## Samenvatting checklist merkintroductie

### 1. ONLINE CHECK

Begin met je eigen, kosteloze online check bijvoorbeeld via Google. Een nuttige eerste exercitie, waarbij je ook kunt kijken naar domeinnamen en social media accounts.

### 2. ONDERZOEK MERKENREGISTERS

Doe onderzoek in het merkenregister. De grootste gevaren vind je namelijk niet online, maar pas bij onderzoek in de merkenregisters.

### 3. ONDERZOEK HANDELSREGISTERS

Overweeg ook het handelsregister (KvK) te checken. Ook het handelsregister kan handelsnamen bevatten die je niet in het merkenregister tegenkomt, maar die wel een probleem voor een nieuw merk kunnen zijn.

### 4. REGISTRATIE

Als het onderzoek geen onoverkomelijke obstakels aan het licht brengt, vergeet dan de merkregistratie niet. Alleen na registratie is een merk ook beschermd tegen inbreuk.

In dit Whitepaper bespreken wij de mogelijkheden van vooronderzoek bij merkintroducties. Je kunt niet alleen onderzoek in het merkenregister doen, maar ook in het handelsregister (KvK). Onderzoek is er in verschillende soorten en maten en kan worden uitgevoerd in de Benelux, Europa of wereldwijd.

### Horrorscenario

De H'ART-case is het horrorscenario bij de introductie van een nieuw merk: met je rug tegen de muur komen te staan omdat een ander oudere rechten op jouw nieuwe naam blijkt te bezitten. Vanwege alle reeds gedane investeringen, is intrekken van het merk eigenlijk geen optie. En dus staat er maar één weg open: de portemonnee trekken.

### Juridisch vooronderzoek

Wat er precies is misgegaan voorafgaand aan de introductie van H'ART is niet duidelijk, maar zeker is dat alle ellende voorkomen had kunnen worden als er grondig juridisch vooronderzoek was verricht naar oudere rechten. Dan was het Belgische HART beslist naar voren gekomen.



# ONDERZOEK MERKENREGISTER

## TM QUICK SCAN

Om een duidelijk beeld te krijgen van de eventuele risico's voor een nieuw merk, kun je een TM Quick Scan laten uitvoeren. Hiermee vind je niet alleen alle identieke merken, maar ook alle merken waarin het onderzochte merk is opgenomen. Chiever analyseert de output en geeft advies over de ernst van de risico's van de gevonden merken. Een TM Quick Scan is een relatief goedkoop en snel uitvoerbaar onderzoek.

### Voorbeeld TM Quick Scan

*Een onderzoek naar het merk HART brengt niet alleen identieke merken HART naar voren, maar ook merken waarin HART is opgenomen, zoals bijvoorbeeld HART CULTURE of THE HART INSTITUTE. Echter, een TM Quick Scan kent ook zijn beperkingen. Zo wordt tijdens dit onderzoek het merk HARD niet gevonden, terwijl dit, vanwege de overeenstemming in klank met HART wel een obstakel kan zijn. Dergelijke merken vind je alleen bij een Full Trademark Search.*

## FULL TRADEMARK SEARCH

Een Full Trademark Search is het meest volledige merkonderzoek dat je kunt verrichten. Tijdens dit onderzoek worden ook alle overeenstemmende merken gevonden. Dit onderzoek neemt wat meer tijd in beslag en is kostbaarder dan de hiervoor genoemde TM Quick Scan.

### Voorbeeld Full Trademark Search

*Onderzoek naar de naam HART brengt niet alleen de merken HART en HART CULTURE aan het licht, maar ook bijvoorbeeld HARD, HARTY, CULTURE HARD etc. Kortom, alle merken die op HART lijken.*



## CASE ATOS ORIGIN

*Als ICT-gigant Atos Origin in 2000 de Nederlandse markt betreedt, verzuimt deze multinational - net als de Hermitage in 2023 - degelijk juridisch vooronderzoek te doen. In 2004 bepaalt het Gerechtshof in Den Bosch dat het bedrijf de naam ATOS ORIGIN niet meer mag gebruiken omdat hij teveel lijkt op ATOS, de naam van een klein Amsterdams bedrijf dat ook actief is op het gebied informatie-technologie. De naam ATOS ORIGIN wijzigen in Nederland is uiteraard onmogelijk voor deze multinational. De noodzakelijke schikking volgt, er wordt betaald en de eigenaar van ATOS kan de bloemetjes - en vermoedelijk de complete Keukenhof - buiten zetten.*

# ONDERZOEK HANDELSREGISTER

## HANDELSNAAMONDERZOEK

Naast onderzoek naar geregistreerde merken, is het ook raadzaam te onderzoeken of er geen gelijkende handelsnamen bestaan.

Veel bedrijfsnamen zijn geregistreerd als merk, dus die komen wel bij een merkonderzoek naar boven. Echter, er zijn nog steeds heel veel bedrijfsnamen die niet als merk zijn geregistreerd. Toch zijn ook deze handelsnamen, ook zonder merkregistratie, beschermd. Op basis van de Handelsnaamwet kan de eigenaar van een handelsnaam optreden tegen iemand

die in dezelfde branche een bedrijfsnaam gaat gebruiken die veel lijkt op de oudere handelsnaam waardoor er gevaar voor verwarring kan ontstaan.



## CASE ARENA

*De naam Amsterdam Arena prijkt al op het gloednieuwe voetbalstadion als Hotel Arena uit Amsterdam Oost zich in 1995 bij het stadion meldt. Hotel Arena, dat geen merkrechten bezit maar wel de naam Arena sinds 1993 als handelsnaam gebruikt, is bang dat het publiek in verwarring zal raken. De naam Arena wordt immers niet alleen voor het hotel gebruikt, maar ook voor de bijbehorende concertzalen. In 1996 geeft de Rechtbank van Amsterdam het hotel met zijn concertzalen gelijk: omdat in de nieuwe Amsterdam Arena ook concerten worden gegeven bestaat het gevaar dat het publiek in de war raakt. Er is sprake van een handelsnaaminbreuk en de Amsterdam Arena kan op zoek naar een andere naam.*

*Dat is natuurlijk niet meer mogelijk en dus wordt er onderhandeld. Het verhaal gaat dat de Amsterdam Arena uiteindelijk 3 miljoen gulden betaalt om zijn naam te kunnen behouden. Ook krijgt Hotel Arena geld voor een nieuwe huisstijl. Waarom de Amsterdam Arena in eerste instantie niet wat meer tijd en geld heeft gestopt in onderzoek in het merkenregister én het Handelsregister, blijft onduidelijk.*



# ONDERZOEK HANDELSREGISTER

## TRADENAME QUICK SCAN

Helaas zijn de zoekmogelijkheden in de meeste handelsregisters (ook buiten Nederland) beperkt. Het meest uitgebreide handelsnaamonderzoek is de Tradename Quick Scan. Daarmee vind je niet alleen zuiver identieke handelsnamen, maar ook alle handelsnamen waarin het onderzochte element is opgenomen. Dit onderzoek is relatief goedkoop en kan snel worden uitgevoerd. Een uitgebreider onderzoek is helaas technisch niet mogelijk.

## Voorbeeld Tradename Quick Scan

Een Tradename Quick Scan naar de naam HART brengt dan niet alleen identieke handelsnamen HART naar voren, maar ook bijvoorbeeld de naam HART CULTURE. Echter, tijdens dit onderzoek wordt de handelsnaam HARD niet gevonden, terwijl dit, vanwege de overeenstemming in klank met HART wel een obstakel kan zijn.

## CASE TASK

In 2008 verandert Ordina Technical Automation zijn naam in TASK24 na een management buy out. Het merk TASK24 wordt netjes geregistreerd in het merkenregister en het bedrijf gaat vol aan de slag. In de 2 jaar die volgen bouwt TASK24 een flinke naamsbekendheid op. Maar als het bedrijf in 2010 inschrijft voor een aanbesteding bij ProRail ontstaat er verwarring. Er meldt zich namelijk een tweede TASK bij de aanbesteding: de TASK-groep uit Utrecht. Al snel blijkt dat de TASK-groep niet alleen oudere handelsnaamrechten bezit, maar ook een oudere merkregistratie. Een paar maanden later volgt een kort geding met de te verwachten uitkomst: TASK24 moet zijn naam aanpassen.

Na 2,5 jaar opgebouwde naamsbekendheid verdwijnt de naam TASK24 van de markt en doopt het bedrijf zich knarsetandend om tot NSPYRE. De oorzaak van dit drama: er is bij de start in 2008 geen onderzoek gedaan naar oudere merken en handelsnamen die op TASK24 lijken.

**T·A·S·K**  
BOUWEN OP MENSEN

**TASK**<sup>24</sup>

**NSPYRE**



# CONCLUSIE

Zonder enig vooronderzoek met een nieuwe naam de markt op gaan, is hetzelfde als je niet verzekeren tegen brand: de kans dat het misgaat is niet zo heel groot, maar als het gebeurt is de schade niet te overzien. De Hermitage, de Arena, Atos Origin en TASK24 zijn daar pijnlijke voorbeelden van. Maar wat is dan aan te raden, wat zijn de mogelijkheden?

---

**Chiever helpt je graag bij het kiezen van het meest passende onderzoek en het maken van een stappenplan, van onderzoek tot en met bescherming. Voor meer informatie of een offerte kun je natuurlijk met ons opnemen via [info@chiever.com](mailto:info@chiever.com) of 020 - 820 4000**

---



# DAAROM CHIEVER' BRAND PROTECTION

**Merkenbureau Chiever** adviseert bedrijven bij de juridische bescherming van merken en design. Dat doen we niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Wij verrichten onderzoek, adviseren over risico's, en registreren en bewaken de merken van onze klanten. Dat doen er meer, zul je zeggen. Dus waarom voor Chiever kiezen?



## PERSOONLIJK & EFFICIENT

'Big enough to cope, small enough to care': wij staan voor persoonlijke benadering, korte lijnen, met de focus op snelheid en service.



## PRAKTISCH & BONDIG ADVIES

Wij zijn creatief en geven heldere, compacte en praktische adviezen, altijd met een duidelijk voorstel voor de volgende stap.



## DÉ SPECIALIST IN CONFLICTOPLOSSING

Wij zijn goed in het oplossen van merkenconflicten. Als het even kan via bemiddeling, maar als het moet via oppositieprocedures. Daar doen wij er veel van, met goede resultaten.



## ALTIJD EEN FAIRE PRIJS

Ons tarief: vaak als fixed fee, maar soms ook op uurbasis en altijd duidelijk begroot. Voor een telefoontje om even iets tegen ons aan te houden rekenen wij niets.



## EN PASSIE VOOR HET VAK

En tenslotte: wij werken met een team van betrokken mensen, die passie hebben voor hun vak en waarmee je plezierig samenwerkt.



### Chiever B.V.

2Amsterdam (3rd floor), Eduard van Beinumstraat 10, 1077 CZ Amsterdam  
T 020 - 820 40 00 | E info@chiever.com | [www.chiever.nl](http://www.chiever.nl)