

Bescherming IE-rechten: niet 'of' maar 'wanneer'



Franchising en intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een franchisegever geeft immers via de franchiseovereenkomst een licentie aan franchisenemers om gebruik te mogen maken van de IE-rechten van de franchisegever. IE-rechten behoren daardoor tot de wezenlijkste activa van een franchiseformule. Een goede bescherming van die rechten is belangrijk, omdat je als franchiseorganisatie niet wil dat derden op je succes meeliften. In dit artikel zullen enkele IE-rechten worden besproken die van belang zijn voor een franchiseorganisatie.

(WOORD- EN BEELD)MERKEN

Merken zijn tekens die bedoeld zijn om waren en diensten van een franchiseorganisatie te onderscheiden van die van de concurrent. Merken worden doorgaans inge-

deeld in woordmerken (waarbij het merk louter bestaat uit een woord) en beeldmerken (waarbij het merk grafische elementen bevat). Om een merk optimaal te kunnen beschermen tegen misbruik moet het merk inge-

schreven worden, bijvoorbeeld bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ('BBIE'). Voor het ontstaan van een merkrecht is dus een registratiehandeling vereist van de franchisegever.

Kleuren¹, klanken² of vormen³ kunnen soms ook als merk ingeschreven worden en sinds 2014 is zelfs de weg geopend dat een winkelinterieur⁴ als merk kan worden beschermd. Voor deze 'bijzondere' merken zal veelal gelden dat deze van zichzelf niet over een onderscheidend vermogen beschikken. Om ingeschreven te kunnen worden als merk moeten ze eerst inburgeren bij het publiek. Een franchisegever doet er verstandig aan om regelmatig te inventariseren of er merken zijn die voor registratie in aanmerking komen. Het belang van een deugdelijke merkinschrijving bewijst de volgende casus⁵. Een (ex-) franchisenemer van de formule Bakkerij 't Stoepje verkocht na het einde van

die naam, bijvoorbeeld op internet, facturen en in reclame-uitingen. Een registratie van de handelsnaam bij de registers van de Kamer van Koophandel is niet noodzakelijk, maar kan wel nuttig zijn als er later bewijs moet worden geleverd ten aanzien van het gebruik van die naam. Een handelsnaamrecht vergt dus geen inschrijvingshandeling en kan een goed middel zijn om de naam van de formule veilig te stellen. Toch zijn er belangrijke voordelen van een merkrecht ten opzichte van een handelsnaamrecht. Zo biedt de merkenwetgeving in meer gevallen aanknopingspunten tot actie, bijvoorbeeld ook als een derde aanhaakt bij de bekendheid van een merk van



Dat het verstandig is om vooraf onderzoek te doen naar een geschikte (handels)naam voor een franchiseformule blijkt uit de kwestie 'Cheers'.⁶ Dat betrof een onderneming die sinds 1994 ruim 150 wijnwinkels in Nederland exploiteerde, gedeeltelijk via franchise, onder de naam 'Cheers'. Een sinds 1990 bestaande drankwinkel, genaamd 'Wijnerij Cheers', maakte bezwaar bij de rechter tegen het gebruik van de handelsnaam 'Cheers', omdat die op die van hem leek. En met succes, omdat de rechter Cheers veroordeelde om binnen één jaar een andere (handels)naam te gaan gebruiken.

AUTEURSRECHTEN

Auteursrechten zijn de rechten van 'den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst'⁷ om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk openbaar wordt gemaakt of

Goede bescherming waarborgen beschermt zowel franchisegever als franchisenemer

de samenwerking onder eigen naam cake genaamd 'Spakenburgse KEEK'. De franchisegever had het woord 'KEEK' echter als (woord)merk ingeschreven. De rechter meende dat er sprake was van overeenstemmende tekens, omdat bij vergelijking het meest onderscheidende onderdeel, namelijk 'KEEK', in het oog sprong. De (ex-) franchisenemer moest het gebruik van het woord 'KEEK' staken, waardoor de franchisegever kon voorkomen dat er afbreuk werd gedaan aan de reputatie en het imago van haar formule.

HANDELSNAAM

De handelsnaam is de naam die een onderneming hanteert in het economische verkeer. Deze handelsnaam zal vaak hetzelfde zijn als het gebruikte (woord)merk, maar dat hoeft niet. In Nederland ontstaan handelsnaamrechten automatisch door gebruik van

een franchiseformule. Verder is een handelsnaamrecht beperkt tot het geografische gebied waar de formule actief is, terwijl een merkrecht geldt voor het gehele beschermingsgebied. Iedere franchisegever – met name een beginnende franchisegever – moet voorkomen dat een derde partij met een verwarring wekkende naam actief kan worden in een 'witte vlek' op de franchisekaart. Een merk kan dit gemakkelijker ondervangen.

¹ Gedacht kan worden aan MILKA-lila en Zwitsal-geel

² Gedacht kan worden aan de bekende jingle van het computerbedrijf Intel

³ Gedacht kan worden aan Wokkels en het bierglas van Hoegaarden

⁴ Zie de uitspraak van het Hof van Justitie van 10 juli 2014 in de zaak C-421/13 (Apple Inc.)

⁵ Zie de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 19 januari 2005, ECLI:NL:R-BARN:2005:AS8572 ('t Stoepje)

⁶ Zie de uitspraak van de rechtbank Almelo van 30 januari 1997, Prg. 1997/4726 (Cheers)

⁷ Artikel 1 Auteurswet

verveelvoudigd. Het ontstaan van auteursrechten is zeer laagdrempelig. Zo zal ieder werk dat getuigt van enige creativiteit in principe de toets van het auteursrecht doorstaan. Er kunnen, onder andere, auteursrechten rusten

automatisch door het maken van de werken. Een registratie of aanvullend depot is niet vereist. Wel doet de franchisegever er verstandig aan om zorg te dragen dat kan worden aangetoond per wanneer haar auteursrechten zijn

IE-rechten behoren tot de wezenlijkste activa van een franchiseformule

op (hand)boeken, software, foto's, filmmateriaal, grafische aspecten ten aanzien van huisstijl, et cetera. Ook geuren⁸ en smaken⁹ kunnen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Een franchiseformule kan dan ook diverse auteursrechten bevatten.

Logo's kunnen ook voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, waarbij de rechter zal beoordelen of de totaalindruk van het door de concurrent gehanteerde logo overeenstemt met het logo van de franchisegever. Is er echter sprake van voldoende verschillen tussen beide logo's en de totaalindrucken die daarbij horen, dan is één en ander toelaatbaar.¹⁰ Om discussies te voorkomen, is het verstandiger om logo's van de formule als (woord- of beeld)merk in te schrijven. In Nederland ontstaan auteursrechten

ontstaan. Hiervoor kan een registratie-handeling alsnog zeer zinvol zijn. Ook hier is een deugdelijke inventarisatie door de franchisegever verstandig.

HET GEBRUIK VAN ©, ™ EN ®

Soms vraagt een franchisegever of het verstandig is om gebruik te maken van tekens die IE-rechten aangeven, zoals de welbekende ©, ™ of ®. Het

Een franchiseformule kan diverse auteursrechten bevatten

korte antwoord daarop luidt dat het ontstaan van IE-rechten in Nederland onafhankelijk is van het gebruik van dergelijke tekens. Er is daarom geen plicht om deze tekens te gebruiken en er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend. Daarnaast verwijzen deze tekens naar Amerikaanse (rechts) termen die niet overeenkomen met wat er in het Nederlandse recht wordt bedoeld. Het gebruik van dergelijke tekens is daarom niet nodig. Wel kan dit gebruik soms zinvol zijn om derden er op te wijzen dat er sprake is van IE-rechten van de franchisegever waar men vanaf moet blijven.

CONCLUSIE

Een franchisegever kan op diverse ma-



Teun Pouw

nieren zorgdragen dat haar IE-rechten op een deugdelijke manier beschermd worden tegen misbruik door derden, zoals concurrenten of voormalige franchisenemers. Voor sommige IE-rechten moet een speciale handeling verricht worden, terwijl andere rechten automatisch ontstaan. Hoe dan ook verdienen IE-rechten een duidelijke beschermingsstrategie, want door een goede bescherming te waarborgen, beschermt de franchisegever niet alleen

haar eigen formule maar ook de belangen van de franchisenemers. Kortom: IE-rechten verdienen (blijvend) de aandacht van de franchisegever! +

Jan-Willem Kolenbrander en Teun Pouw
De Clercq Advocaten Notarissen
franchise@declercq.com

⁸ Zie de uitspraak van de Hoge Raad van 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (Lancôme)

⁹ Zie de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 13 januari 2015, IEF 14767 (Magic Cheese)

¹⁰ Zie de uitspraak van de rechtbank Breda van 27 februari 2013, ECLI:NL:RBZW-B:2013:BZ2695 (Ballorig)



Jan-Willem Kolenbrander

Uw
belang

FRANCHISE!

Ons
werk



DECLERCQ
Advocaten • Notarissen