

Merk-waardig

Het merkenrecht geeft ondernemers de unieke positie om als enige een bepaalde naam te gebruiken. Alleen hoever strekt dit recht zich. Kan je tegen ieder gebruik succesvol optreden?



Tekst: Theo-Willem van Leeuwen van merkenbureau Abcor



Werken

Ingeblijkt vlees of energydrink

Door een merk te laten registreren (in Europa of de Benelux), krijgt de houder het monopolie

op het gebruik van dat merk. Met een merkregistratie in de hand, kan de houder andere bedrijven verbieden producten aan te bieden onder hetzelfde merk of een merk dat hierop lijkt. Dat monopolie is echter niet onbeperkt. Bij de registratie van een merk moet namelijk aangegeven worden voor welke producten het merk gebruikt wordt. De bescherming strekt zich daarom in principe uit tot deze, vergelijkbare of verwante produc-

ten. Als het merk heel bekend is, dan kan het merk soms ook bescherming krijgen voor andere producten. Meerdere bedrijven kunnen dus gebruik maken van hetzelfde merk zonder dat dit een probleem is. Zo wordt het merk AJAX gebruikt voor: schoonmaakmiddelen, brand-

blussers en een voetbalploeg.

Bij een merkinbreuk kijkt de rechter altijd na twee aspecten. Enerzijds of de merken op elkaar lijken en anderzijds of de producten soortgelijk zijn. Als het merk hetzelfde is, dan wil dat nog niet zeggen dat tegen ieder ander gebruik succesvol opgetreden kan worden. Dat aspect komt mooi terug in de kwestie rond het merk SPAM.

Hormel produceert al sinds 1937 ingeblijkt vlees onder het merk SPAM. Om te voorkomen dat andere producenten ook ingeblijkt vlees gaan verkopen onder dit merk, is de naam als merk vastgelegd. Uit-

eindelijk zijn die merkrechten beperkt tot waarvoor het gebruikt wordt, namelijk als merk voor vlees.

Van Doorne produceert sinds 2005 energydrinks onder het merk SPAM. Op het etiket staat de slogan "Living on the edge SPAM energy drink". Om de rechten op het logo te beschermen, wordt ook hiervoor merkbescherming aangevraagd, maar alleen voor dranken en energydrinks.

Sinds 2006 zijn beide partijen met elkaar in de clinch geraakt. Hormel stelt dat het merk SPAM een erg bekend merk is en dan vooral in

Engeland. De producten zouden soortgelijk zijn en zo niet, dan zou de energydrink meeliften op de bekendheid en reputatie van het vleesmerk. De rechter is het hier niet mee eens.

Het merk is vrijwel hetzelfde, dus deze kwestie draait om de vraag of de producten soortgelijk zijn en om de bekendheid van het vleesmerk. Het feit dat het vlees in een blik zit en een energydrink ook, is niet voldoende. De producten zijn niet verwant en ook geen alternatief voor elkaar.

De laatste strohalm die Hormel heeft, is zijn bekendheid in Enge-

land. Die zou gelden voor heel Europa want in 1970 is er een sketch in de film van Monty Python waarin de kreet SPAM veelvuldig voorkomt. Voor de rechter is dit niet voldoende. De energydrink wordt in Engeland niet verkocht en buiten Engeland legt niemand een link met het vleesmerk. Van inbreuk is dan ook geen sprake. Een monopolie claimen via het merkenrecht is verstandig voor ondernemers, maar bedenken wel dat ook het merkenrecht grenzen kent. Bestrijdt daarom niet ieder gebruik, maar check eerst of dit gebruik wel nadelig of schadelijk is. ■

Bescherming alleen voor soortgelijke producten

