

Merk-waardig

Veel bedrijven lanceren eerst een product op de thuismarkt. Als het product na jaren voor het eerst naar het buitenland gaat, vergeet men vaak te checken of de naam daar wel vrij te gebruiken is. Dit met alle gevolgen van dien.



Tekst: Theo-Willem van Leeuwen van merkenbureau Abcor



Werken & Varia

'Glee' is meer dan 'Glee'

Bij de lancering van een nieuw product is het verstandig om eerst te checken of het merk wel te gebruiken is. De

naam kan namelijk ook geregistreerd zijn als merk. Het merkenrecht geeft de merkhouders het alleenrecht op het gebruik van die naam voor bepaalde producten. Een onderzoek in het merkenregister geeft hier snel uitsluitsel over. Veel bedrijven beperken dit onderzoek (in verband met de kosten) in eerste instantie tot de thuismarkt. Mocht een product een succes zijn en ook over de grens verkocht gaan worden, dan kan dit tot problemen leiden. Deze situatie doet zich momenteel voor rond de TV musical hitserie Glee.

Televisiehit

De TV Serie Glee is in Amerika zijn laatste (zesde) seizoen in gegaan. Sinds 2009 volgt de tv-serie het leven van een aantal studenten op de William McKinley High School. Onder leiding van een leraar wordt de oude Glee club weer in ere hersteld. Na een paar uitzendingen is het duidelijk: een nieuwe TV-hit is geboren. De serie wordt snel internationaal uitgerold, waarbij de producent Twentieth Century Fox in Engeland in problemen komt over het gebruik van de naam.

The Glee Club is namelijk een keten van Britse Comedy clubs met vestigingen in Nottingham, Birmingham, Cardiff en Oxford. De eigenaar Mark Tughan heeft het logo The Glee Club in 1999 als merk laten vastleggen voor muziek, cabaret en entertainment diensten. Met die merkregistratie heeft Mark Tughan het alleenrecht op het gebruik van de naam. Het succes van de televisieserie heeft volgens Mark direct invloed op zijn theaters. Potentiële bezoekers haken af omdat zij denken dat de comedy club iets te maken heeft met de hitserie die landelijk wordt uitgezonden via Sky. Voor Mark Tughan is het duidelijk. Mogelijke bezoekers raken hierdoor in verwarring. Gebruik van de naam is schadelijk voor zijn keten. Omdat

de partijen er niet samen uit kunnen komen moet de rechter eraan te pas komen.

Rechtvaardig

De Engelse High Court heeft recent besloten dat een verbod rechtvaardig is. De naam is overeenstemmend en het gebruik ligt direct in elkaars verlengde. De rechter geeft wel aan dat de eis voor een naamswijziging pas van

kracht mag worden als de zaak in hoger beroep is bevestigd. Hoewel het moeilijk is exact de hoogte van de schade te bepalen, geeft de rechter aan te denken aan een bedrag van rond de 100.000 pond. Zolang het hoger beroep loopt mag de serie nog uitgezonden worden onder de oude naam. Twentieth Century Fox heeft beroep aangekend tegen het besluit. De zaak geeft mooi weer wat de

gevaren zijn als de verkoop wordt uitgebreid naar het buitenland. Onderzoek bij het betreden van een nieuwe markt eerst of het vertrouwde merk in het buitenland wel gebruikt kan worden. Zo niet, bedenk dan of het mogelijk is om het product onder een andere naam in de markt te brengen of schik de zaak met de oudere merkhouders. ■

