

MerkW aardig

Een merk geeft het bedrijf een monopolie in de markt. Hoe ver strekt die bescherming? Als een merk er anders uitziet en anders klinkt, is begripsmatige overeenstemming dan voldoende voor een verbod?



Tekst: Theo-Willem van Leeuwen
van merkenbureau Abcor

Werken

Witte Wieven ook 'heks'n'

Met een merk kan een bedrijf zijn product of dienst positioneren in de markt. Een registratie geeft het bedrijf een monopolie op het gebruik van dat merk. Een merk mag best een bestaand woord zijn. Belangrijk is, dat het niet de kenmerken van het product (of dienst) beschrijft. Zo is het merk 'Apple' een gek woord voor computers, dus een prima merk. Het woord 'Superkeuken' is beschrijvend voor keukens. Alle keukenbedrijven moeten dit vrij kunnen gebruiken en daarom weigeren de merkautoriteiten dit woord als merk te registreren. Als een product een hype wordt, komen er altijd direct andere spelers in de markt die een graantje willen meepikken. Het kan dan aantrekkelijk zijn om dicht tegen de marktleider aan te schurken. Zowel qua product als qua merknaam. Echter er zijn wel grenzen. De merken mogen niet te veel visueel op elkaar lijken, ze mogen niet hetzelfde klinken en ook niet begripsmatig op elkaar lijken. Maar is een van deze drie voldoende om de ander tegen te houden? Die vraag staat centraal in de rechtszaak rond Witte Wievenkaas. Heks'nkaas is sinds de introductie in 2007 bezig met een gestage opmars. Van het smeerseltje worden miljoenen potjes gekocht. Om de rechten optimaal te beschermen is de naam Heks'nkaas als merk vastgelegd voor: kaas, sausen op basis van kaas en kruiden. Als het merk Witte Wievenkaas wordt aangevraagd voor een vergelijkbaar product (kaassmeersels) maakt Heks'nkaas hiertegen bezwaar.

Kaassmeersels

Bij de vraag of het nieuwe product een merkinbreuk is, spelen twee aspecten een rol. Gaat het om vergelijkbare producten (ja, het zijn beide kaassmeersels) en anderzijds

Schurk niet te dicht aan tegen bestaande naam

zijn de merken overeenstemmend? Zo ja dan kan Heks'nkaas een verbod vragen. Duidelijk is dat de merken niet heel erg hetzelfde klinken en ook visueel is er het nodige op af te dingen. De vraag is daarom of merken conceptueel zo



op elkaar lijken, dat de consument zich kan vergissen. In eerste instantie wordt de claim afgewezen zodat uiteindelijk het Hof hier afgelopen maand een uitspraak over heeft moeten doen. Beide merken eindigen met kaas. Dit is beschrijvend voor een kruidenkaas smeersel. Het draait daarom om de woorden witte wieven en heksen. Volgens het Hof zijn heksen: vrouwelijke magische wezens die toverkracht bezitten, die zij gebruiken voor kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en veelal geïsoleerd leven. Voor veel mensen zijn witte wieven eveneens geïsoleerd levende vrouwelijke magische wezens met kwaadaardige bedoeling die angst inboezemen. Een soort heksen dus.

Gebruik van zo'n gek woord voor een kaas, geeft best een brede bescherming. Gevolg: begripsmatig lijken de merken zo sterk op elkaar dat de consument verward kan raken. Het merk Witte Wieven wordt doorgehaald in het register.

Zelfde begrip

Meeliften op een trend mag. Schurk echter met de merknaam niet teveel aan tegen die van de marktleider (of een ander merk). Bedenk dat de rechter niet alleen kijkt of de merken visueel of op elkaar lijken (of klinken), maar dat begripsmatig ook voldoende kan zijn. Dit geldt sterker als het woord best vreemd is voor het product (zoals Heksen voor kaas of Apple voor computers).