

Merkenrecht

Kauwgommerk Stimorol kwam in de zomer van vorig jaar met een verpakking die volgens de rechter teveel op die van Sportlife leek en moest hem direct weer van de schappen halen. Er valt echter wel wat af te dingen op dat vonnis. Wanneer is er sprake van een beeldmerk, en wat bepaalt nou eigenlijk het onderscheidend vermogen van een design?

De landelijke pers stond er in juli vorig jaar bol van: Stimorol moest zijn nieuwe kauwgomverpakking binnen vier dagen van de markt halen omdat die teveel leek op de bestaande verpakking van Sportlife. In de reacties op deze uitspraak werd in eerste instantie ruime aandacht besteed aan

missen;

- de tekens uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst van de waren of het tijdstip van voortbrenging;

gedaagde niet aannemelijk heeft kunnen maken dat het schuin plaatsen van een balk op een kauwgomverpakking recentelijk in de Benelux heeft plaatsgevonden. Het feit dat vaak gebruik wordt gemaakt van een schuine balk in design voor verpakkingen speelt hierbij geen rol.

Een merkdepot is niet

Sportlife-Stimorol nader bekeken

het aspect associatie versus verwarringsgevaar. Met deze uitspraak lijkt het alsof de grenzen voor aanhaken toch iets minder ruim zijn dan we in eerste instantie aannamen na de Europese uitspraak Puma/Sabel. Alhoewel dit voor vele A-merken een geruststellende uitspraak lijkt, zou men zich eerst de vraag moeten stellen of hier wel sprake is van een beeldmerk. Heeft de verpakking wel onderscheidend vermogen wanneer de verpakking als beeldmerk is gedeponeerd?

Onderscheidend vermogen

Sportlife had zijn verpakking en het design zonder naam als beeldmerk gedeponeerd en dacht dus een geldig beeldmerk te bezitten. Dit was echter nog maar de vraag bij dit vonnis. Alle mogelijke grafische tekens (ook dus verpakkingen) zijn te deponeren als merk, zolang deze tekens in staat zijn de waren of diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden. Het teken moet dus een identificerende werking hebben en hiervoor zijn een aantal vereisten gedefinieerd. Een beeldmerk of verpakking heeft geen onderscheidend vermogen indien:

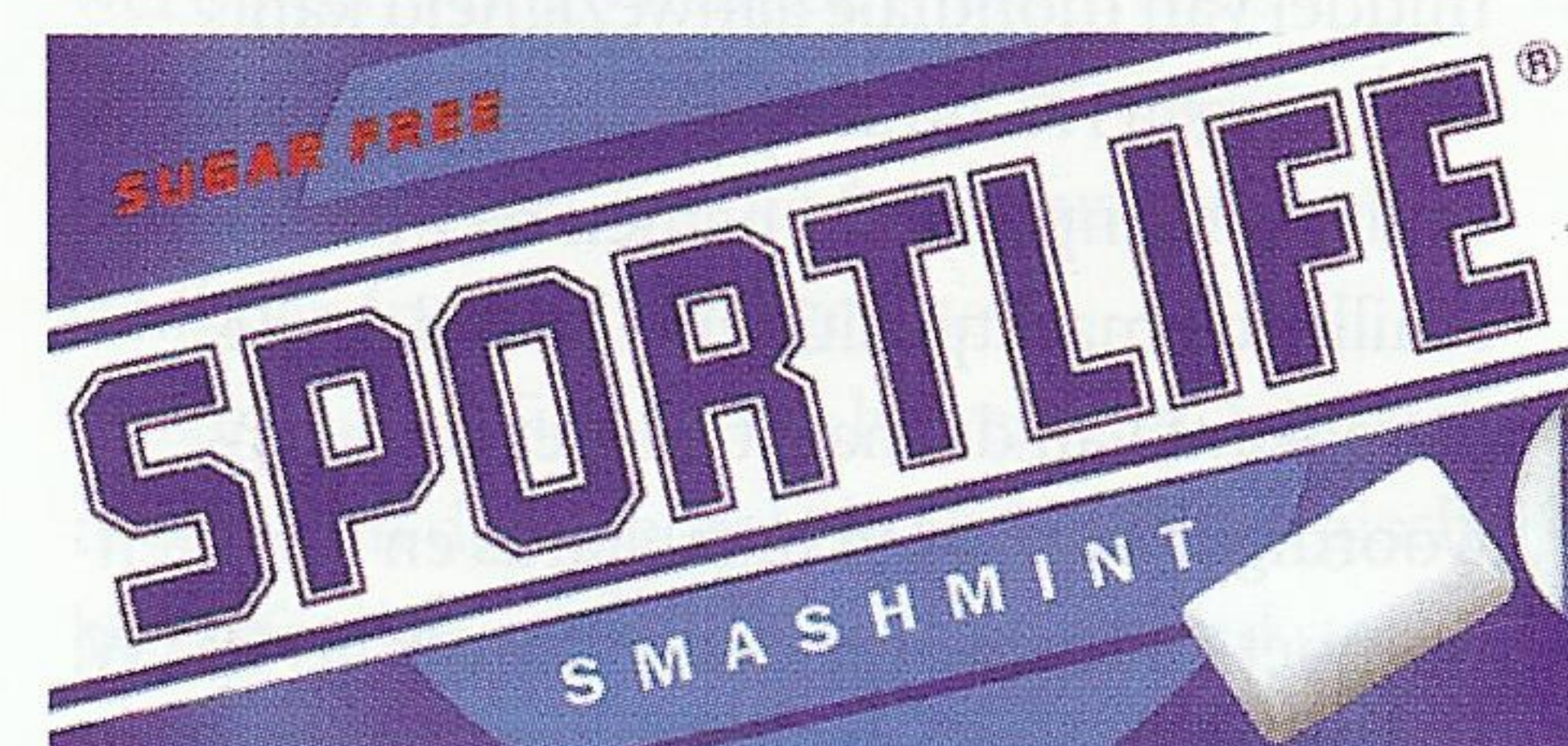
- de tekens elk onderscheidend vermogen

- de tekens gebruikelijk zijn geworden in de taal of een gewoonte zijn in de handel. Voldoet het beeldmerk hier niet aan dan kan de concurrent direct de nietigheid van het beeldmerk inroepen en blijkt men enige jaren een lege huls gedeponeerd te hebben. Een merkdepot is dus niet zaligmakend!

Toch wordt, door zowel de designafdeling als de juridische afdeling, vrijwel nooit stilgestaan bij deze vereisten bij de beoordeling van een design. Vrijwel iedereen neemt dan ook bijna voetstoots aan dat de verpakking wel onderscheidend vermogen zal hebben. Maar dat wordt hier ter discussie gesteld. Sportlife stelt dat er een merkinbreuk is, maar Stimorol komt met het verweer dat aan de verpakking totaal geen onderscheidend vermogen kan worden toegerekend. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een blauwe verpakking met daar overheen diagonaal een grote balk met prominent de merknaam daarin geplaatst. Tevens zijn er op de verpakking nog enige afbeeldingen van het product zelf geplaatst, namelijk wat kauwgomdeeltjes. De rechtbankpresident gaat in het vonnis voorbij aan dit argument en stelt dat

Grafische figuren

Hier wordt echter voorbij gegaan aan een belangrijk aspect, namelijk of simpele figuren in het algemeen wel onderscheidend vermogen hebben. Zo nee, dan heeft Stimorol helemaal geen merkinbreuk gepleegd. In Nederland is hier, tot op heden, niet veel over geschreven maar in de



Duitse literatuur (die op dit gebied een stuk verder is ontwikkeld) bestaat hier een vrij uitgesproken mening over. Enerzijds is er een stroming die stelt dat eenvoudige grafische figuren geen onderscheidend vermogen kunnen hebben, maar er is ook een iets gematigder leer die dit nuanceert en die veelal in de Nederlandse rechtspraak wordt gevolgd. Over het algemeen worden eenvoudige geometrische tekens echter niet gezien als merktekens. Ze hebben helemaal geen onderscheidende kracht als de tekens

Door: Theo-Willem van Leeuwen

Trefwoorden

verpakking
beeldmerk
merkdepot
Stimorol / Sportlife

een technische of ornamentale functie hebben. Een beeldmerk moet wat dat betreft duidelijk te onderscheiden zijn van een design dat alleen maar tot doel heeft een blikvanger te zijn. Het moet eigenlijk gaan om een niet gewoon gebruik of de vormen moeten een bijzonder kenmerk hebben. Blijkbaar vond de president dat het ging om een ongewoon gebruik, maar daar is erg veel op af te dingen en daarmee zou een belangrijk aspect vervallen waarop het merkrecht was gebaseerd voor Sportlife.

reert de president dat aan deze stukjes kauwgom onderscheidend vermogen toegekend kan worden. Dat is maar zeer de vraag, aangezien de afbeeldingen direct het product beschrijven en vallen onder de tweede uitzondering. Het zou te gek voor woorden zijn als concurrerende bedrijven niet meer hun product op de verpakking mogen zetten, omdat een ander bedrijf dit als eerste heeft gedaan. Stelregel is dan ook dat als een beeldmerk puur beschrijvend is, de tekens onderscheidingskracht missen. Dit speelt des te nadrukkelijker bij fotogra-

nog in een andere positie worden getoond. Aan dit aspect had dus het onderscheidend vermogen helemaal ontzegd moeten worden.

Merkinbreuk

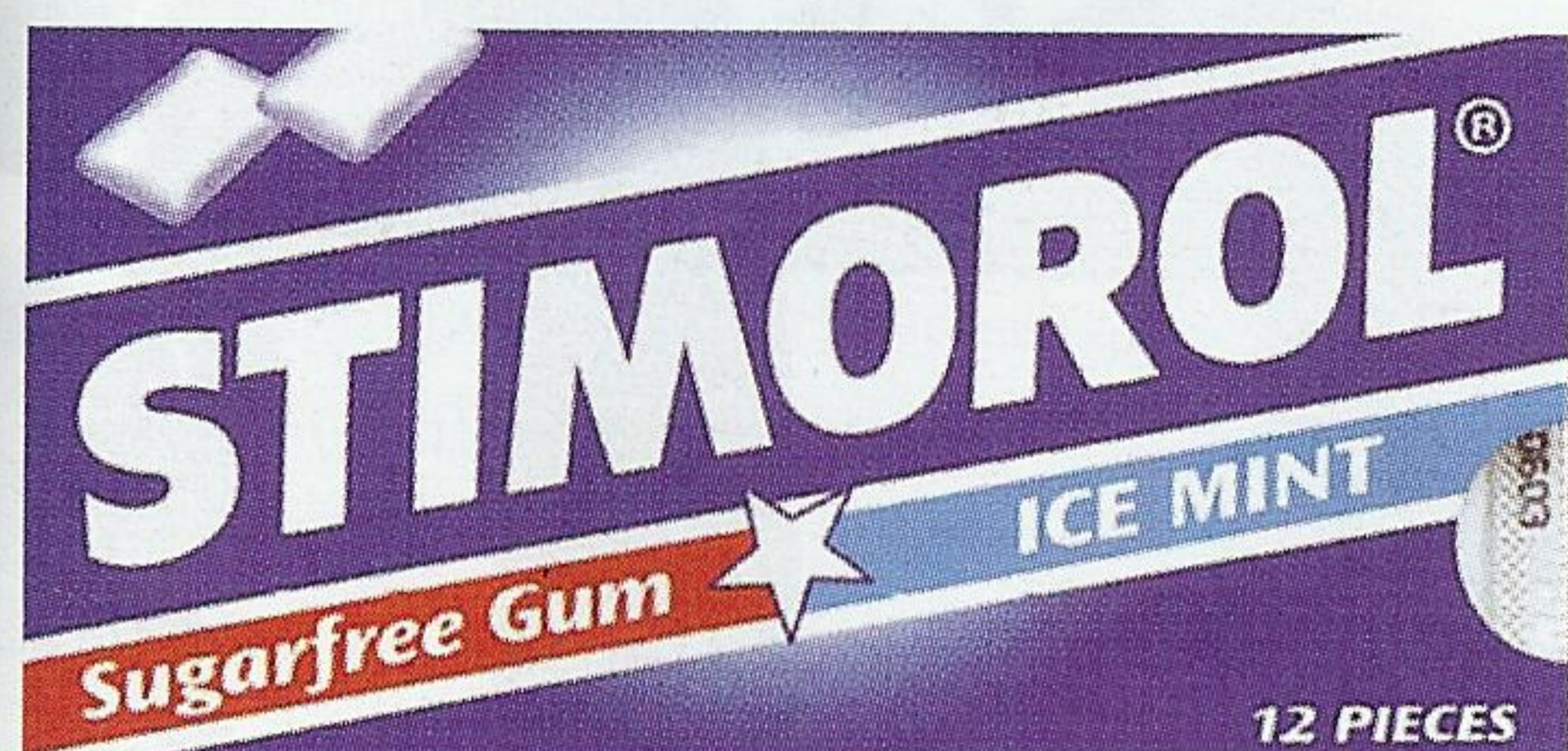
Al met al een wonderlijke uitspraak, want voor hetzelfde geld was de president veel meer meegegaan met de argumentatie van Stimorol en dan had Sportlife het nakijken gehad. Zover zou het echter niet gekomen zijn want de totale combinatie en de onderlinge wisselwerking van de losse elementen zou niet geleid hebben tot een totaal gebrek aan onderscheidend vermogen maar zou slechts aan de verpakking van Sportlife een zeer zwak onderscheidend vermogen hebben gegeven. Voor een merk met gering onderscheidend vermogen geldt echter ook een zeer beperkte beschermingsomvang. Slechts bij uitzondering kan er dan sprake zijn van een dusdanige overeenkomst met een ander merk dat er kans bestaat op verwarring. Een intensief jarenlang gebruik (inburgering) kan er echter alsnog toe leiden dat een dergelijk zwak merk een sterk merk wordt en gelukkig concludeert de president dit uiteindelijk ook. Alhoewel ik zijn motivering niet geheel kan onderschrijven, blijft het eindresultaat wat dit betreft hetzelfde. Door het intensieve gebruik en de zeer kostbare massacommunicatie (en dus niet het design!) is de verpakking een sterk merk geworden en daarom is er sprake van merkinbreuk. Zolang het design bestaat uit simpele grafische vormen, een standaard lettertype en een fotografische weergave van producten, is het dus maar de vraag of je wat aan het gedeponeerde beeldmerk hebt. Slechts bij inburgering (en een flinke financiële aderlating) is er mogelijk sprake van een beeldmerk waarmee opgetreden kan worden tegen concurrenten die teveel willen aanhaken met hun restyling, terwijl dit ook direct bewerkstelligd had kunnen worden door beeldelementen in de verpakking op te nemen met een meer uitgesproken signatuur. ☺

Theo-Willem van Leeuwen is (reclame)jurist bij juristencollectief LAK

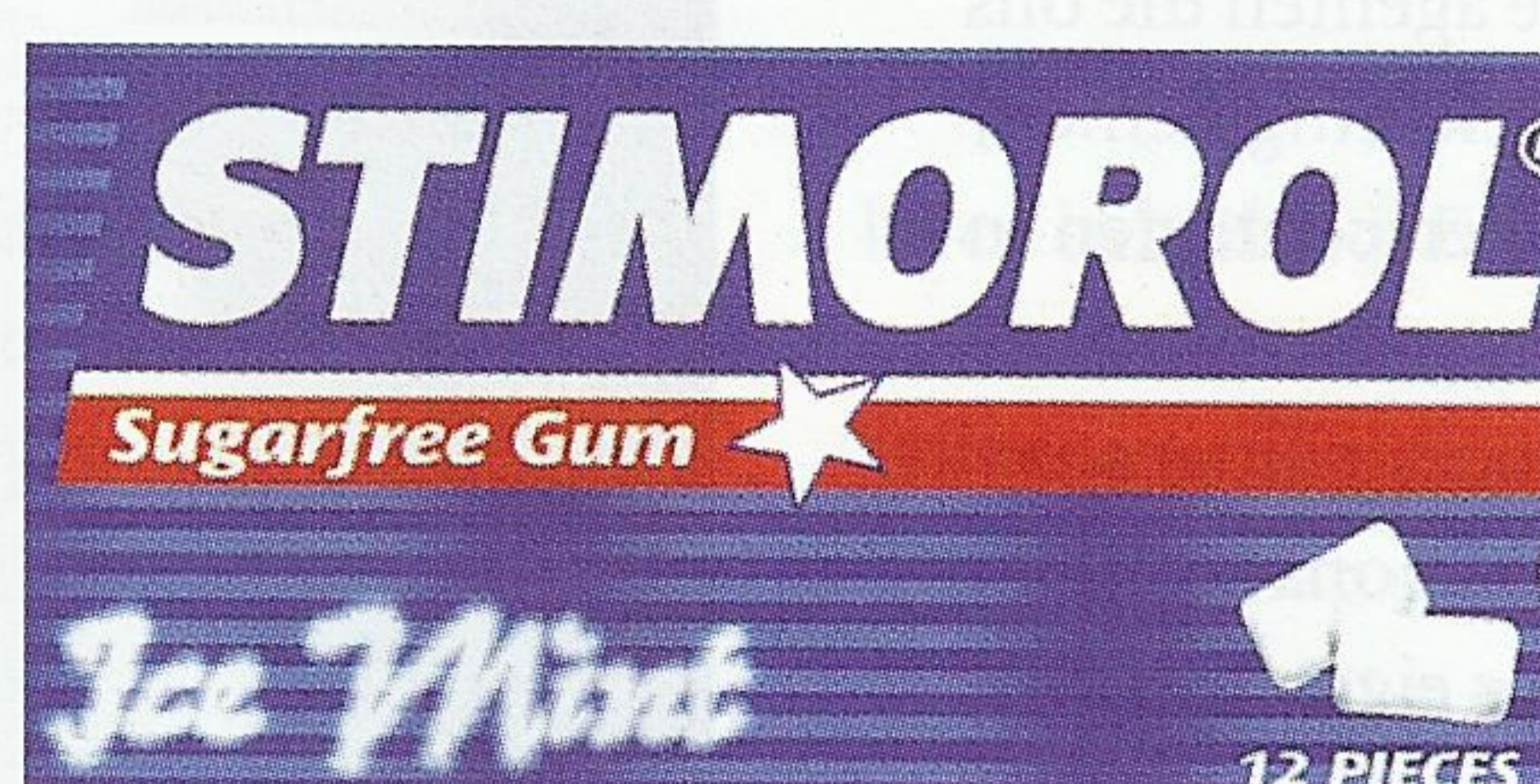
zaligmakend

Lettertype

Een ander aangehaald aspect is de prominente plaatsing van de merknaam in de balk. Ook hierbij kunnen enige vraagtekens worden gezet. De merknamen lijken niet op elkaar en daarnaast is de naam Stimorol in een ander lettertype neergezet en in een andere kleur. De enige overeenstemming is het dominante gebruik van de merknaam en het feit dat beide merknamen in een normaal lettertype zijn weergegeven. Maar



fische of natuurgetrouwe productafbeeldingen, wat hier het geval is. Juist een bijzondere stilering of weergave van de waren, bijvoorbeeld een aparte illustratieve vertaling hiervan, kan de afbeelding op een hoger niveau tillen waardoor het eerder gezien zal worden als een beeldmerk. Dit lijkt nu een pleidooi voor het gebruik van illustraties op verpakkingen in plaats van fotografie, maar de rechtspraak is in ieder geval duidelijk op dit gebied: hoe specifie-



aan de typografische weergave van merknamen in een normaal lettertype wordt geen onderscheidend vermogen toegekend. Juist een bijzonder eigen en ongebruikelijk lettertype kan onderscheidend vermogen creëren. Ook hier had dus het dubbeltje precies de andere kant op kunnen vallen voor Sportlife.

Verder stelt de president dat de verwarring nog wordt verstrekt door de afbeelding van het product op de verpakking, namelijk een aantal stukjes kauwgom. Hiermee sugge-

ker de signatuur, des te eerder er sprake is van onderscheidend vermogen. In de praktijk blijkt echter dat men bij de beoordeling van een designontwerp eerder kiest vanuit de wensen van de productmanager. Namelijk voor een natuurgetrouwe, supermakelijke, aantrekkelijke, fotorealistische weergave van het product in plaats van een oplossing met meer juridische zekerheden. Zo ook hier: op de verpakking is slechts een fotorealistische weergave van het product te zien, waarbij de producten van Stimorol