

'Dan komen wij daar binnen als reclamebureau dat 't zo goed weet. Maar één

schakeis. Nu dreut men nog een beetje aan, maar in de zeer nabije toekomst tegen de stroom in doorgezet en nu

JURIDISCH

15/3/95

Het nadeel van een sterk merk

Het waren merken, het zijn soortnamen geworden: linoleum, formica, cellofaan. Een groot compliment voor het merk, maar voor een merkhouder kan deze verwording problemen opleveren.

ALLE VRIENDEN EN kennissen die gaan bevallen rennen enige maanden voor het hoogtepunt in hun leven naar de baby-supermarkt om daar het gespreksonderwerp van jonge moeders te kopen: de maxi cosy. De maxi cosy is in de ogen van de huidige generatie ouders een voor de baby even noodzakelijk produkt als luiers, een wieg en een commode. Vrijwel geen enkele consument weet dat Maxi Cosy een internationaal geregistreerd merk is voor een draagbaar kinderstoeltje en niet een synoniem daarvoor. Hetzelfde geldt voor het Bayer-merk Aspirine. Wanneer een consument met hoofdpijn bij de drogist vraagt 'Heeft u voor mij aspirine?' is de kans zeer groot dat hij of zij te horen krijgt: eens kijken, ik heb Finimal, Nerofen, Aspro Bruis, of...

Voor een merkhouder kan deze verwording een slechte zaak zijn. In de Benelux

Merkenwet is namelijk bepaald dat het recht op een merk vervalt als het merk door toedoen van de merkhouder is verworden tot soortnaam, dat wil zeggen in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een produkt is geworden. Als het recht op het merk vervalt heeft dit voor de merkhouder de vervelende consequentie dat hij niet meer kan optreden tegen inbreukmakers.

De merkhouder die waarde hecht aan zijn merk moet zien te voorkomen dat zijn merk verwijtbaar een soortnaam wordt. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor reclamemakers. De merkhouder moet namelijk twee dingen doen. Ten eerste moet de fabrikant/merkhouder die een nieuw produkt gaat introduceren aan dat produkt een onderscheidend, dat wil zeggen niet beschrijvend, merk geven, plus een soortnaam. Zoals destijds voor een gemotoriseerde fiets als merk Solex is

bedacht en als soortnaam bromfiets. Juist bij de introductie van een nieuw produkt bestaat het gevaar dat het merk als soortnaam gaat fungeren.

In de tweede plaats moet de merkhouder consequent optreden tegen iedereen die zijn merk als soortnaam gebruikt.

Sony

Een merkhouder die weet hoe het moet is Sony. Sony introduceerde alweer jaren geleden een draagbare cassette recorder op de markt onder het merk Walkman en een kindervariant van een radio/cassette recorder onder het merk My First Sony. Op een bepaald moment constateerde Sony dat een Nederlandse onderneming, Impag, (onder meer) een draagbare cassette recorder op de markt bracht onder de naam My First Walker. Sony verzette zich tegen het gebruik van deze naam op grond van haar merken Walkman en My First Sony. Impag stel-

de dat het recht op het merk Walkman was vervallen omdat het merk een soortnaam was geworden.

De President van de Rechtbank was evenwel, met Sony, van mening dat het recht niet was vervallen. Walkman mag dan wel in de volksmond een soortnaam zijn, maar die verwording valt niet aan Sony te verwijten. Sony heeft namelijk altijd bezwaar gemaakt tegen iedere vorm van merkinbreuk zowel door concurrenten als door detaillisten. En Sony heeft op de verpakking van haar produkten en in de gebruiksaanwijzingen altijd duidelijk gemaakt dat Walkman een merk is. De President stelde dat Sony zich op haar merkrecht mocht beroepen en oordeelde vervolgens dat Impag merkinbreuk pleegde.

Decafé

Nog niet zo heel lang geleden is gebleken dat ook Douwe Egberts het met haar merk Decafé goed heeft gedaan. Douwe Egberts verhandelt onder dit merk al jaren cafeïnevrije koffie. In een geschil tegen een onderneming die voor cafeïnevrije koffie het teken Decaf gebruikt, oordeelde de rechter dat het recht op het merk Decafé niet vervallen is. Volgens

de rechter is cafeïnevrije koffie of decafeïne de normale en gebruikelijke aanduiding van het produkt, ofwel de soortnaam. Decafé is het merk.

Hoe belangrijk het is om zorgvuldig met een merk om te springen en om verval van het recht daarop te voorkomen blijkt ook uit de cijfers die in het geschil over Decafé zijn geopenbaard. Douwe Egberts heeft in zes jaar tijd tien miljoen gulden geïnvesteerd in reclame om haar merk een grote bekendheid te geven en met haar merk marktleider te worden op de markt van cafeïnevrije koffie. Dat is niet voor niets geweest.

Gezien de enorme investeringen die gemoeid zijn met de ontwikkeling, registratie en introductie van merken dient het verval van merkrechten voorkomen te worden. Juist zij die bezig zijn met de introductie van een nieuw produkt hebben hier een taak. Niet alleen het merk dat wordt bedacht maar ook de soortnaam moet naar de consument gecommuniceerd worden. ➤

MR. M.C.H.I. VAN DER DUSSEN
IS ADVOCaat BIJ DERKS. STAR BUSMANN
TE UTRECHT