

De keuze van een merk



Om een product goed te kunnen verkopen is een merk onontbeerlijk. De keuze van een merk is precisiewerk. Het merk moet uiteraard goed in staat zijn de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Maar het merk mag geen verwarring oproepen met een ouder merk. Verwarring ligt soms eerder op de loer dan gedacht.

U kent ze wel, heksen: die in het zwart geklede oude vrouwen, vliegend op een bezem, met een altijd iets té opvallende wrat bovenop de haakneus, roerend in een bubbelende pot met een magisch brouwsel. Maar kent u ook witte wieven?

Vrees voor verwarring

Een aantal jaren geleden besloot een zuivelproducent een smeerdip te maken, bestaande uit roomkaas en verse kruiden, en onder het merk Heksenkaas in de markt te zetten. Het merk Heksenkaas is ingeschreven in het merkenregister. Een andere producent van zuivelproducten lanceerde daarna een vergelijkbaar product en deponeerde het teken 'Witte Wievenkaas' als merk voor onder meer kaas en kaasproducten. Dit schoot in het verkeerde keelgat van de merkhouder van Heksenkaas, die vreesde voor verwarring bij het publiek.

Heksen en Witte Wieven

Na tevergeefs bezwaar gemaakt te hebben bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele

Eigendom wordt de zaak voorgelegd aan het Gerechtshof te Den Haag. Het hof moest beoordelen of sprake is van overeenstemming tussen Heksenkaas en Witte Wievenkaas, van soortgelijkheid van waren en van verwarringsgevaar. Uitgangspunt daarbij is de perceptie van het relevante publiek. Dat is de gemiddeld geïnformeerde omzichtige gewone consument van de betrokken waren. Van belang is ook de totaalindruk die door teken en merk wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen. Die bestanddelen zijn Heksen resp. Witte Wieven. Het element 'kaas' is immers beschrijvend.

Begripsmatige overeenstemming

Duidelijk is dat Heksen en Witte Wieven in auditief en visueel opzicht weinig gelijkenis vertonen en dus niet overeenstemmen. Maar hoe zit het met de begripsmatige gelijkenis? Het hof geeft aan dat in de Benelux onder heksen wordt verstaan: "vrouwelijke magische wezens die toverkracht bezitten, die zij hoofdzakelijk aanwenden voor kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en veelal geïsoleerd leven." Uit foto's, volksverhalen en een omschrijving op Wikipedia leidt het hof af dat witte wieven door een deel van het publiek ook worden gezien als veelal geïsoleerd levende vrouwelijke magische wezens met veelal kwaadaardige bedoelingen, die angst inboezemen, en daarmee als een soort heksen. Gezien de vergelijkbare betekenis van de woorden heksen en witte wieven is aldus het hof sprake van begripsmatige overeenstemming tussen Heksenkaas en Witte Wievenkaas.

Niet vereist is dat het gehele relevante publiek op de hoogte is van de betekenis van de woorden heksen en witte wieven. Voldoende voor het aannemen van overeenstemming is dat een substantieel deel van het publiek bekend is met de overeenstemmende betekenissen. Ook wordt nog overwogen dat: "als iemand niet bekend is met de bovenna-

tuurlijke, magische kenmerken die de witte wieven in volksverhalen bezitten, die per se op zijn minst zal weten dat de term witte wieven verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft, en dat zowel merk als teken - als geheel beschouwd - dus zullen worden begrepen als een kaas die is gemaakt van, voor en/of door een fictief vrouwelijk wezen met een negatieve connotatie."

Verwarringsgevaar

Enfin, witte wieven zijn dus achternichtjes van de heks en geen spoken. Het hof beslist uiteindelijk dat verwarringsgevaar aanwezig is vanwege de begripsmatige overeenstemming en soortelijkheid van de waren. Relevant achtte het hof ook de uniciteit van het merk Heksenkaas (de originele combinatie van een beschrijvende aanduiding en een fictief wezen) voor voedingsmiddelen. Het teken Witte Wievenkaas mag dus niet als merk worden ingeschreven.

Conclusie

Overeenstemming tussen een nieuw teken en een al bestaand merk kan er zijn in auditief, visueel of begripsmatig opzicht. Aan mogelijke begripsmatige gelijkenis moet bijzondere aandacht worden besteed. Die is immers het lastigst te onderzoeken en bepalen, maar kan ook leiden tot verwarringsgevaar en dus tot weigering van de inschrijving van het nieuwe teken als merk.

Mw. Mr. M.C.H.I. van der Dussen (foto links) is



advocaat, en mr. I.C. Adiyaman (foto rechts) is juridisch medewerker, bij CMS te Utrecht, sectie Intellectuele Eigendom, Technologie, Media en Telecommunicatie. E-mail: marcoline.vanderdussen@cms-dsb.com.