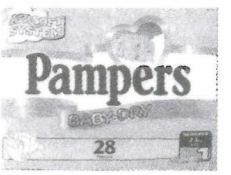
Teken werd toch merk

In de afgelopen jaren is van veel tekens de inschrijving als merk geweigerd. Voorbeelden van door het Benelux Merkenbureau geweigerde tekens zijn BioClaire voor reinigingsmiddelen, Geboortewinkel voor een winkel met babyspullen en Biomild voor een zuivelproduct. Volgens het Benelux Merkenbureau zouden BioClaire, Geboortewinkel en Biomild beschrijvende aanduidingen zijn die niet geschikt zijn om als merk dienst te doen. Door een belangrijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 20 september 2001 in de zogenaamde BABY DRY-zaak zijn nu de mogelijkheden om tekens met een (enigszins) beschrijvend karakter als merk ingeschreven te krijgen verruimd.

mr. M.C.H.I. van der Dussen*

Procter & Gamble brengt al geruime tijd luiers op de markt onder de naam Pampers. Op de verpakking van de luiers vermeldt Procter & Gamble tevens de aanduiding BABY DRY (zie afbeelding). Naar het oordeel van Procter & Gamble is de aanduiding BABY DRY een merk dat de luiers van Procter & Gamble kan onderscheiden van luiers van andere fabrikanten.



De Verordening

Op 8 april 1996 heeft Procter & Gamble bij het Europese Merkenbureau in Alicante te Spanje een aanvraag ingediend tot inschrijving van het teken BABY DRY als Europees merk voor wegwerpluiers van papier of cellulose en voor luiers van stof. Op 29 januari 1998 heeft het Europese Merkenbureau geweigerd BABY DRY als merk in te schrijven. Het Europese Merkenbureau is op grond van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk ('de Verordening') bevoegd de inschrijving van een teken als merk te weigeren als het Europese Merkenbureau vindt dat een teken elk onderscheidend vermogen mist of een teken uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen 'die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten'. Deze in de Verordening genoemde redenen voor weigering deden zich volgens het Europese Merkenbureau voor.

Uitspraak van de Eerste Kamer van Beroep

Procter & Gamble was het met de afwijzing niet eens en heeft vervolgens beroep ingesteld bij de zogenaamde Eerste Kamer van Beroep van het Europese Merkenbureau. Deze Kamer was van oordeel dat het teken BABY DRY uitsluitend uit woorden bestaat die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming van luiers en het teken BABY DRY onderscheidend vermogen mist. Om die redenen zou BABY DRY ongeschikt zijn om als merk te worden ingeschreven.

Uitspraak van het Gerecht van de Eerste Kamer

Procter & Gamble kon zich bij de beslissing van de Eerste Kamer van Beroep van het Europese Merkenbureau niet neerleggen en heeft daartegen bezwaar gemaakt bij het zogenaamde Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen ('het Gerecht'). Primair stelde Procter & Gamble zich op het standpunt dat het teken BABY DRY wel degelijk voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk dienst te kunnen doen en ook niet dient tot aanduiding van de bestemming van luiers. Subsidiair stelde Procter & Gamble dat het teken BABY DRY in ieder geval door (intensief) gebruik vóór de aanvraag onderscheidend vermogen heeft verkregen. Procter & Gamble beriep zich daarbij op een bepaling in de Verordening waar in staat dat het Europese Merkenbureau niet de inschrijving mag weigeren van een teken als het teken door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Het Gerecht was van oordeel dat het teken BABY DRY de gebruiker van luiers (dat wil zeggen de verzorger van een kind) slechts informeert over de bestemming van het product en het teken BABY DRY niet is aangevuld met een extra bestanddeel waardoor het teken onderscheidend vermogen zou hebben. Het teken BABY DRY zou volgens het Gerecht de gebruiker van luiers slechts informeren over de bestemming van het product omdat luiers een absorberende functie voor het droog houden van baby's hebben. Het Gerecht vond derhalve dat het Europese Merkenbureau terecht de inschrijving van het teken BABY DRY als merk heeft geweigerd. Wel diende het Europese Merkenbureau van het Gerecht nader te onderzoeken of het be-

schrijvende teken BABY DRY niet door intensief gebruik door Procter & Gamble onderscheidend vermogen heeft gekregen.

Uitspraak van het Europese Hof van Justitie

Voor zover de beslissing voor haar negatief is uitgepakt, is Procter & Gamble op 8 oktober 1999 in Hoger Beroep gegaan bij het Europese Hof van Justitie ('het Hof'). Procter & Gamble stelde zich op het standpunt dat het Gerecht de relevante bepalingen in de Verordening onjuist heeft uitgelegd en toegepast door te oordelen dat het teken BABY DRY de consument rechtstreeks informeert over de bestemming van het product en niet wordt aangevuld door een extra bestanddeel dat aan het teken in zijn geheel de geschiktheid zou kunnen verlenen om de waren van Procter & Gamble te onderscheiden van andere ondernemingen.

Het Hof overweegt dat als de woordcombinatie (van Baby en Dry) niet de normale wijze is om het product luiers in de Engelse taal aan te duiden, of de essentiële eigenschappen van luiers weer te geven, de woordcombinatie geschikt is om als merk te worden ingeschreven. Volgens het Hof vormt de woordcombinatie BABY DRY geen uitdrukking die in de Engelse taal bekend staat als een aanduiding voor luiers of een weergave van de essentiële eigenschappen van luiers. Het teken BABY DRY is een taalkundige vondst en is volgens het Hof in staat luiers van Procter & Gamble te onderscheiden. De inschrijving van het teken BABY DRY als merk had dus niet geweigerd mogen worden.

Consequentie

Als gevolg van de uitspraak van het Hof is aannemelijk dat het Europese Merkenbureau te Alicante en het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage veel minder tekens als merk zullen weigeren in te schrijven. Meer dan in het verleden het geval was, kunnen immers tekens die een (enigszins maar niet uitsluitend) beschrijvend karakter hebben voor merkbescherming in aanmerking komen.

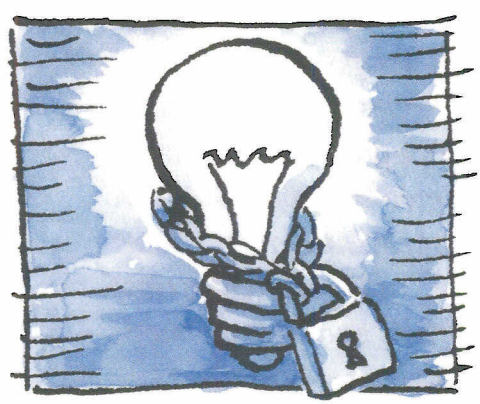
In Product nummer 5 van 2001 schreef ik dat het bij de introductie van een nieuw product heel belangrijk is om voor het product een soortnaam te verzinnen waarmee het product in algemene zin kan worden aangeduid en een onderscheidende, niet-beschrijvende, merknaam. Een duidelijk onderscheidend merk (zoals bijvoorbeeld Kodak of Sony) biedt altijd de beste en ruimste bescherming. Maar mocht u om een bepaalde reden er de voorkeur aan geven een meer beschrijvende aanduiding als merk te gebruiken en te beschermen dan zijn de mogelijkheden daarvoor nu duidelijk verruimd. Wel blijft het bij min of meer beschrijvende tekens van groot belang deze intensief te gebruiken om de onderscheidende kracht en dus de beschermingsomvang ervan te vergroten. •

* mw. mr. M.C.H.I. van der Dussen is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann te Amsterdam, sectie Intellectuele Eigendom en Informatietechnologie (e-mail: m.vanderdussen@cmsderks.nl).

ontwerpers voor ontwerpers

kelder
productontwikkeling
www.kelder.nl

Nieuwe Dreef 45 4851 BR Ulvenhout Tel 076-564 90 80 Fax 076-564 90 81



Nederlandsch Octrooibureau

octrooien merken modellen
kwekersrecht licenties

Scheveningseweg 82, 2517 KZ Den Haag. Postbus 29720, 2502 LS Den Haag.
Telefoon: 070 - 352 75 00, fax: 070 - 352 75 28.
World Trade Center, Toren A - verd. 6, Strawinskylaan 623, 1077 XX Amsterdam.
Telefoon: 020 - 305 85 40, fax: 020 - 662 42 28.
Agro Businesspark 48, 6708 PW Wageningen.
Telefoon: 0317 - 479 790, fax: 0317 - 479 791.
E-mail: info@octrooibureau.nl Internet: www.octrooibureau.nl