

Van merk naar soortnaam

Linoleum, cellofaan en formica.

Ongetwijfeld denkt u bij het zien van deze woorden direct aan bepaalde producten. Zoals dat ook het geval is als u het woord 'auto' of 'tandpasta' hoort of ziet. Maar met linoleum, cellofaan en formica is iets bijzonders aan de hand.

Vroeger waren linoleum, cellofaan en formica namelijk merken. Merken die nu de beschrijvende aanduiding van bepaalde producten zijn geworden. Ze zijn, juridisch gesproken, 'verworden tot soortnaam'. Dat gebeurt vaak als een geheel nieuw product op de markt wordt gezet onder een nieuwe merknaam. Is de verwording van een merk tot soortnaam te verwijten aan de merkhouder, dan komen de rechten op het merk te vervallen. De merkhouder moet dit uiteraard zien te voorkomen.

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

In de Benelux Merkenwet is bepaald dat het recht op een merk vervalft als het merk 'door toedoen of nalaten van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden.' Voor een merkhouder is deze 'verwording', en dientengevolge het verval van het merkrecht, een slechte zaak. Als het recht op het merk vervalft heeft dit voor de merkhouder namelijk de vervelende consequentie dat hij niet meer kan optreden tegen inbreukmakers.

Het is over het algemeen de consument die als eerste het merk van een (nieuw) product als soortnaam gaat gebruiken. Een duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld het gebruik van het merk Aspirine van Bayer door de consument. De consument met hoofdpijn vraagt al sinds jaar en dag aan de medewerk(st)er van de drogist om 'een aspirientje' als synoniem voor pijnstiller. Als antwoord op die vraag is vervolgens denkbaar: 'Eens even kijken, ik heb Finimal, Nurofen, Aspro Bruis, etc.'. Hetzelfde geldt voor het merk Spa voor mineraalwater. Consumenten bestellen een 'Spa rood' en krijgen mineraalwater van Spa of Perrier of Sourcy of enig ander merk. Spa wordt gezien als synoniem voor bron- en mineraalwater. De rechten op de merken Aspirine en Spa zijn echter niet vervallen omdat deze merken weliswaar door het publiek veel als soortnaam worden gebruikt, maar de merken niet door toedoen of nalaten van de merkhouder verworden zijn tot soortnaam. De merkhouders van Aspirine en Spa hebben juist gehandeld.

Vaak wordt bij de marktintroductie van een geheel nieuw product nagelaten om voor dat nieuwe product náást een merknaam een soortnaam te verzinnen waarmee het product in algemene zin kan worden aangeduid. Wordt bij de introductie van een nieuw product aan dat product geen soortnaam meegegeven, dan bestaat het gevaar dat het merk als soortnaam gaat fungeren. De fabrikant/merkhouder

die een nieuw product gaat lanceren moet dus aan het product 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.

De merkhouder doet er bovendien zeer verstandig aan onder andere in reclame-uitingen steeds duidelijk aan te geven dat ter onderscheiding van het van hem afkomstige product het merk X wordt gebruikt. De merkhouder kan dit bijvoorbeeld doen door het merk consequent in kapitalen of cursief weer te geven.

Walkman

Zoals hierboven is aangegeven vervalft het recht op een merk niet alleen als door toedoen van de merkhouder het merk een soortnaam is geworden, maar ook als het merk een soortnaam is geworden door nalaten van de merkhouder. Dat wil zeggen als de merkhouder stil is blijven zitten terwijl hij ziet dat een concurrent of detaillist zijn merk als soortnaam gebruikt. De merkhouder moet er o.a. voor waken dat een derde niet een concurrerend product introduceert met gebruikmaking van het merk van de merkhouder als soortnaam. Wie dat goed begrepen heeft is Sony. Sony introduceerde alweer jaren geleden een draagbare radio/cassetterecorder op de markt onder het merk Walkman. Sony ageerde consequent tegen detaillisten of concurrenten die in een reclamefolder bijvoorbeeld schreven: 'Deze week in de aanbieding een walkman van (merk) X'. Dit redde haar merkrechten ten aanzien van het merk Walkman dat in de volksmond (toch) een soortnaam is geworden (naast de door Sony geïntroduceerde soortnaam draagbare radio/cassetterecorder). Op een bepaald moment constateerde Sony dat een Nederlandse onderneming, Impag, (o.a.) een draagbare cassetterecorder op de markt bracht onder de naam My First Walker. Sony verzette zich tegen het ge-

bruik van deze naam op grond van haar merken Walkman en My First Sony (voor een kinder draagbare radio/cassette recorder). Impag stelde 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 mocht dan wel in de volksmond een soortnaam zijn geworden, maar die verwording viel 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 producten en in de gebruiksaanwijzing 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

Ook Douwe Egberts heeft het jaren geleden met haar merk Decafé goed gedaan. Douwe Egberts verhandelt onder dit merk cafeïnevrije koffie. In een zaak tegen een onderneming die voor cafeïnevrije koffie het teken Decaf gebruikte oordeelde de rechter dat het recht op het merk Decafé niet vervallen was wegens verwording tot soortnaam door toedoen of nalaten van Douwe Egberts.

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 had in zes jaar tijd tien miljoen gulden geïnvesteerd in reclame om haar merk 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 gemeoid 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 product hebben hier een taak. Niet alleen het merk dat wordt bedacht maar ook de soortnaam moet duidelijk en consequent gecommuniceerd worden. Wordt het merk vervolgens toch door derden (in het bijzonder wederverkopers en concurrenten) als soortnaam gebruikt dan moet daar, ook consequent, tegen worden opgetreden.

*Mr. M.C.H.I. van der Dussen is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann te Amsterdam, sectie Intellectuele Eigendom en informatietechnologie.

De Geur

Accountants

Elders in dit nummer van Product treft u een artikel over Interface. In oktober 1996 was de oprichter van dit bedrijf, Ray Anderson, in Amsterdam. Hij sprak een gezelschap bestaande uit accountants toe. Omdat accountants volgens hem te analytisch en te weinig emotioneel zijn, vertelde hij het volgende verhaal.

'Wat is de waarde van een bos? De meeste van u zullen waarschijnlijk zeggen: x vierkante meter bomen maal y \$ per vierkante meter minus de kosten van het hakken, transporteren en zagen = z \$. Maar ...

Aan de oever van de Chattahoochee, een rivier in Georgia in de Verenigde Staten, lag een plaatsje. In de honderd jaar van zijn bestaan was er nog nooit een overstroming geweest, ondanks het feit dat zware regenval geen uitzondering vormde. Tot het jaar dat het weer eens zwaar regende, de rivier buiten zijn oevers trad en voor 5 miljoen dollar schade aanrichtte. Het bestuur van het plaatsje besloot tot het bouwen van een dijk. De kosten bedroegen 3 miljoen dollar. Vijf jaar lang ging het goed. Toen brak de dijk door en overstroomde de rivier opnieuw. Dit keer bedroeg de schade 10 miljoen dollar. Voor 8 miljoen dollar werd de dijk herbouwd en verhoogd.

Zeven jaren ging het goed voordat de dijk opnieuw doorbrak. Dit keer werd een team van experts op het probleem gezet. Een van de experts had als specialisme ecologie. Hij onderzocht niet de neerslaggegevens, niet de constructie van de dijk, hij keek niet naar laminaire of turbulente stromingen van water, nee hij keek op de minst voor de hand liggende plaats: stroomopwaarts. Hij ontdekte dat de bossen tot 80 km stroomopwaarts in een periode van 20 jaar waren gekapt. Daardoor was de waterhuishouding in het gebied volledig ontregeld. Wortels hielden de grond niet langer vast. Bij forse regenbuien spoelde het water met de grond over de kale rotsen direct in de beken en rivieren. Niet alleen veroorzaakte dit de overstromingen; door het slib gingen de vissen dood en werden de mensen die langs de rivier woonden beroofd van deze bron van voedsel. Wat is de waarde van een bos?

De uiteindelijke oplossing van het probleem werd een door de federale overheid gefinancierde dam. Bouwkosten \$ 100 miljoen. Een verlies van 11.000 hectare landbouwgrond. En een inmiddels zwaar vervuild meer met dezelfde oppervlakte. Nogmaals de vraag: wat is de waarde van een bos?'

Th. Raergeur