

Meeliften op reputatie mag niet

Bekende merken zijn

Het 'meeliften' op de slippen van bekende merken zal sneller verboden kunnen worden. Dat volgt uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaak L'Oréal/Bellure van afgelopen zomer. A-merken winnen daarmee een flink stuk terrein op huismerken. In juridische zin dan, want in de praktijk kan de supermarkt nog altijd veel druk uitoefenen op het A-merk. Het schap is zo gevuld met een ander product.

DOOR: MAARTEN HAAK

Bekende merken zijn beter beschermd dan 'gewone' merken. Als er sprake is van lookalikes kunnen merkhouders optreden bij verwarringsgevaar, maar ook bij 'verwarringsgevaar'. Dit is het geval als het look-alike gebruik doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk. Daarnaast is in het arrest vastgesteld dat een lookalike niet zomaar mag aanhaken bij een bekend merk, zodat hij een 'ongerechtvaardigd voordeel' kan behalen.

Wat hierna wordt bedoeld is na jarenlange onduidelijkheid ook vastgelegd. Er is sprake van 'ongerechtvaardigd voordeel' als de aanhaker in het idelzorg van het bekende merk probeert mee te varen om zo te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat bekende merk, en van de investeringen van de merkhouder in het imago van dat merk. Het mag duidelijk zijn dat bekende merkhouders prima uit de voeten kunnen met deze uitspraak. Bovendien geldt: hoe bekend het merk, hoe eerder daarop inbreuk wordt gemaakt. Aanhakers moeten dus oppassen.

Vergelijkingslijsten

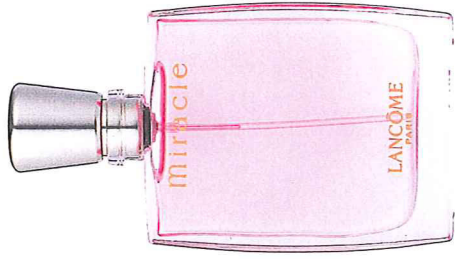
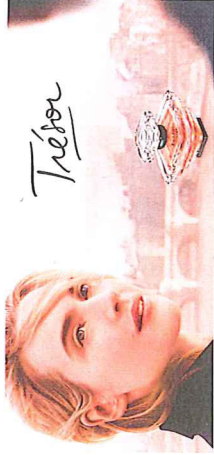
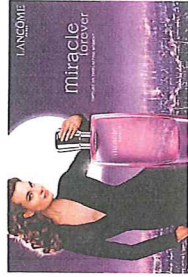
In deze rechtszaak spelen de zogeheten vergelijkingslijsten een belangrijke rol. Hierop staan bekende parfums met het merk Lancôme (dat onder het luxeconcern L'Oréal valt), zoals Trésor en Miracle. Voorts staan er de namaakparfums La Valeur en Pink Wonder op van fabrikant Bellure. Deze hebben nagenoeg dezelfde geur, maar zijn uiteraard veel goedkoper geprijsd. Bellure, de maker van de 'smell-alikes', vond dit geoorloofd en betoogde dat het om een geotloofde 'vergelijkende reclame' in hun ogen is er duidelijk verschil: de parfum heeft wat weg van de geur van 'echte', maar is toch anders. En de naam en de flacons stemmen ook niet overeen. Geen consument die zich hierin vergist.

Hoewel L'Oréal geen parfum minder verkocht, meende de luxe-fabrikant dat Bellure profiteert van de goede naam van de echte parfums. Bellure verwijst immers naar de bekende merken en daardoor heeft het gratis meegelif op het reclamebudget van L'Oréal. De rechter heeft het bedrijf hierin gelijk gegeven. Kort gezegd: als 'onbekend' merk mag je niet aanhaken bij een bekend merk om te profiteren van de bekendheid van dat merk, zonder een vergoeding te betalen. Door deze uitspraak zal de strijd tussen private labels en A-merken verder opvliesen. Maar het is wel lastig om te bewijzen dat de aanhaker de intentie heeft om het bekende merk te volgen. De rechter is echter vrij om de merkhouder op basis van aangedragen feiten het voordeel van de twijfel te geven. De 'aanhaker' heeft dus geen zekere businesscase.

Mening retailer herinnert zich het beruchte kort geding tussen Unilever en Albert Heijn uit 2005 nog wel. Toen hield de AH alleen maar haar pindakaas en margarine te veranderen. De verpakking van elf andere producten die leken op Beel, Coma, Perfoli en Lipton Ice-Tea hoefden niet gewijzigd te worden. Die uitslag zou nu wel eens in het voordeel van Unilever kunnen uitvallen.

Het L'Oréal/Bellure arrest gaat echter nog verder. Wie vergelijkende reclame maakt, moest altijd al goed opletten. Maar nu meer dan ooit: er zijn nu ook nieuwe regels gemaakt voor lookalike merken die hun merk willen vergelijken met een bekend merk. En dat zal eerder regel

beter beschermd



Een onbekend merk mag niet aanhaken bij een bekend merk om te profiteren van die bekendheid

dan uitzondering zijn: wie vergelijkt nu met een merk dat weinig mensen kennen? Bij een zuiver vergelijkende reclame is de tekst niet denigrerend, wordt niet geprofiteerd van de bekendheid van het merk en is de vergelijking niet verwarrend of misleidend. Zo mocht de concurrent van telecomaanbieder 02 in haar prijsvergelijking een variatie op het luchtbelbeeldmerk van 02 gebruiken. De merkhouder kan dan niet op basis van de gewone merkenregels optreden, tenzij sprake is van verwarring. Maar dat is bijna nooit het geval in vergelijkende reclame, de concurrent kijkt wel uit.

Vete

Meestal gaan geschillen over de vraag of een reclame misleidend of denigrerend is. Denk aan de vete tussen XPN en Pethum over prijsstelling en werwingsmethoden (misleidend), of die tussen UPC en XPN; 'geen XPN meer nodig' werd als denigrerend beoordeeld. Als de reclame refereert aan een bekend merk, gelden er andere, strengere regels. Bekende merken zijn immers beter beschermd dan 'gewone' merken. De merkhouder kan dan optreden als de vergelijking afbreuk kan doen aan een van de zogeheten 'merkfuncties' (communicatiefunctie, investeringsfunctie of reclamefunctie). Wat daaronder moet worden verstaan is nog niet precies bekend. Dat zal in de jurisprudentie verder moeten worden ingevuld.

Eén ding is zeker: spelen met bekende merken in een vergelijkende reclame is veel gevaarlijker geworden. De merkhouder waarmee is vergeleken zal al snel stellen dat de vergelijking alleen maar dient om extra aandacht te genereren voor het product waarvoor de reclame eigenlijk is. Maar dat is niet de hoofdfunctie van reclame. De uitspraak bevat op dit punt dan ook een vreemde redenering: het Hof maakt onderscheid tussen het gebruik van een bekend merk in een vergelijking voor zuiver beschrijvende doeleinden (dat mag) en gebruik van een bekend merk voor reclamedoeleinden. Hamvraag wordt dus of het afgebeelde bekende merk 'zuiver beschrijvend' wordt gebruikt of uitsluitend 'voor reclamedoeleinden'. Waarin ligt precies het verschil? Dat zal nog voor veel discussie gaan zorgen.

Als handvat voor de praktijk: bij vergelijking met een bekend merk is het dus veiliger om te zeggen dat iets lekkerder ruikt of beter werkt, dan om te kiezen voor een 'parteisclaim': 'ruikt net zoals Trésor-parfum'. Die claim kan al snel als namaakclaim te boek komen te staan. Daarnaast komt de claim 'Kost minder, net zo lekker' sinds dit arrest ook in de gevarenzone. Maar hierover is het laatste woord nog niet gesproken. Aan de rechters de schone taak de nieuwe maatstaven de komende tijd met wijsheid te gaan toepassen. ■

