

# Bescherming voor bekende merken is niet absoluut

Maarten Haak

---

Het is goed dat het Europese Hof van Justitie meer duidelijkheid heeft geboden over de bescherming van bekende merken. Maar de houders van bekende merken hebben teveelveren moeten laten. De bescherming voor bekende merken is zeker niet absoluut.

Intel is een uniek en bekend merk voor computerproducten. Toch kan Intel Corporation met deze ijzersterke reputatie niet iedereen verbieden een merk te gebruiken dat op Intel lijkt. Dat volgt uit een beslissing van het Hof van Justitie van eind november 2008.

Een Engels telemarketingbedrijf had het merk Intelmark voor zijn diensten geregistreerd. Intel Corporation kwam daartegen op, omdat de consument bij het zien van Intelmark aan het uitermate bekende Intel zal denken. Dat kan de impact van het bekende merk verminderen en is dus schadelijk. Genoeg om Intel voorrang te geven, aldus Intel Corporation.

Het Hof van Justitie ziet dit anders. Het mag wel zo zijn dat de consument een verband legt tussen de beide merken, maar dat alleen is niet voldoende. Voor nietigverklaring of een verbod op het gebruik van een jonger merk moet meer aan de hand zijn: de gebruiker van de 'lookalike' geniet door het aanhaken een ongerechtvaardigd voordeel. Het bekende merk verwatert; of de reputatie van het bekende merk wordt geschaad door het gebruik van het jongere merk. Ook bij een reëel gevaar voor een van die situaties gaat het bekende merk voor. Zo'n situatie mag de rechter niet zomaar aannemen, maar moet bewezen worden. En dat laatste is nieuw.

Een reëel gevaar: dat klinkt op zichzelf logisch. Maar er zit een gemene adder in het Intel-arrest. Van verwatering is volgens het Hof alleen sprake als het economisch gedrag van de consument van Intel-producten is gewijzigd als gevolg van het gebruik van Intelmark. Wordt dat nog niet gebruikt, dan moet aannemelijk zijn dat dit gedrag waarschijnlijk zal wijzigen.

Dat is bepaald niet eenvoudig. Hoe bewijs je dat klanten zich juist vanwege het bestaan van de 'lookalike' anders zijn gaan gedragen? Of, als dat merk nog niet in de handel is, dat het gedrag hierdoor in de toekomst zal gaan wijzigen? Het Hof van Justitie laat de gebruiker van het jongere merk te veel ruimte voor het verweer dat een eventuele gedragswijziging een andere oorzaak heeft.

Dan trekt de houder van een bekend merk aan het kortste eind, want die draagt de bewijslast.

---

**Maarten Haak, partner intellectuele eigendom bij Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten te Amsterdam.**

