

A-merken niet langer

Intel is een uniek bekend merk voor computer-producten. Wie kent het niet? Toch kan Intel Corporation met deze ijzersterke reputatie niet iedereen verbieden een merk te gebruiken dat op Intel lijkt. Dat volgt uit de beslissing die het Europese Hof van Justitie op 27 november 2008 gaf in de zaak Intel Corporation / CPM. Het Engelse telemarketingbedrijf CPM had het merk Intelmark voor zijn diensten geregistreerd. Intel Corporation kwam hiertegen in opstand.

DOOR: MAARTEN HAAK



Hoe zit het ook alweer met de rechten van een merkhouder? Merken die bij de gemiddelde consument een goede reputatie hebben opgebouwd, gelden als 'bekende merken'. Die zijn bijna overal ter wereld beter beschermd dan 'gewone' (niet bekende) merken. Wie op grond van een 'gewoon' merk optreedt tegen een lookalike merk, moet verwarringsgevaar aannemelijk maken, dat wil zeggen het gevaar dat de gemiddelde consument het merk en de lookalike met elkaar verwart. En dat kan alleen als het gaat om dezelfde of soortgelijke, verwante producten of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Bij Intel en Intelmark ging het om producten en diensten die niet soortgelijk zijn. Intel Corporation beriep zich daarom op de extra bescherming die merken met een reputatie genieten. De houder van een bekend merk kan (ook zonder verwarringsgevaar) optreden tegen een lookalike merk, ook als dat wordt gebruikt voor andersoortige producten of diensten dan waarvoor het bekende merk is ingeschreven. Dat kan in een van de volgende gevallen: de lookalike gebruiker geniet een ongerechtvaardigd voordeel door zijn 'aanhaken' bij het bekende merk. Door het aanhaken wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk (ook wel 'verwatering' genoemd); of door het gebruik van het jongere merk wordt de reputatie van het bekende merk geschaad.

Schadelijk

Intel Corporation vond het schadelijk dat de consument bij het zien van het jongere merk Intelmark aan haar uitermate bekende merk Intel denkt, ook al komt de consument niet in verwarring. De enkele associatie met Intel bij het zien van Intelmark kan de impact van het merk Intel verminderen. Alleen daarom al is het bestaan van

Wie op grond van een 'gewoon' merk optreedt tegen een lookalike merk, moet verwarringsgevaar aannemelijk maken

het merk Intelmark schadelijk voor het onderscheidend vermogen van het merk Intel, aldus Intel Corporation. Een beroep op verwatering dus.

Het Hof van Justitie ziet dit anders. Het mag wel zo zijn dat de consument een verband legt tussen beide merken, maar dat alleen is niet voldoende om een inbreuk op de merkrechten aan te nemen. Voor een succesvolle actie tegen het jongere merk moet meer aan de hand zijn. Het moet daadwerkelijk worden aangetoond dat een van de drie situaties zich voordoet (ongerechtvaardigd voordeel, verwatering of reputatieschade). En gaat het om toekomstig merkgebruik, dan moet de merkhouder bewijzen dat er een reëel gevaar is dat een van die situaties zich zal verwezenlijken. Alleen dan gaat het bekende merk voor.



G-Star is houder van een keur aan merken met het bestanddeel RAW, zoals de RAW-Defender Land Rover

absoluut beschermd



Het Hof van Justitie verhoogt hiermee de drempel die de (bekende) merkhouder moet nemen om het jongere merk te stoppen.

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 jongere merk nog niet gebruikt, dan moet aannemelijk zijn dat dit gedrag waarschijnlijk zal wijzigen. Maar dat is bepaald niet eenvoudig. Hoe bewijs je dat klanten zich juist vanwege het bestaan van het lookalike merk anders zijn gaan gedragen? Met andere woorden: dat Intel-klanten (computers) door het gebruik van Intelmark (telemarketing) anders handelen? Let wel: het zijn geen concurrerende producten. Wie een dienst van Intelmark afneemt, koopt niet automatisch een computer minder. Daarbij mag de gedragswijziging geen andere oorzaak (recessie!) hebben dan het bestaan van het jongere merk. Nog moeilijker is het bewijs als Intelmark nog niet wordt gebruikt: hoe bewijs je dan dat er een grote kans bestaat dat het gedrag van de consument hierdoor in de toekomst zal gaan wijzigen?

G-Star

Het Intel-arrest werd meteen al toegepast in een kort geding tussen het jeansconcern G-Star en PepsiCo. G-Star is houder van een keur aan merken met het bestanddeel RAW. Dat merk gebruikt zij niet alleen voor de jeans, maar ook in allerlei co-branding-acties: RAW-Cannondale fietsen, RAW-Defender Landrovers, RAW-Secco Prosecco, RAW Ferry (een boot in de Amsterdamse grachten), RAW Arne Jacobsen stoelen, RAW Billiard en G-Star RAW Nights (feesten).

Het Intel-arrest werd meteen al toegepast in een kort geding tussen het jeansconcern G-Star en PepsiCo



Inzet van dit kort geding was het nieuwe drankje Pepsi RAW, waarmee PepsiCo de 'bewuste consument' aan de cola wil krijgen. In deze colavariant zijn enkele kunstmatige ingrediënten vervangen door natuurlijke producten zoals appelextract, cocabladeren en rietsuiker. Een 'RAW' drankje dus, vindt PepsiCo, maar voor G-Star was het een doorn in het oog. Volgens G-Star trekt PepsiCo met Pepsi RAW bewust ongerechtvaardigd voordeel van haar (bekende) merk en verwatert dit merk bovendien.

Bewijsdrempel

Op 15 december oordeelde de Haagse Voorzieningenrechter onder meer dat de bewijsdrempel voor verwatering sinds Intel betrekkelijk hoog is. G-Star had alleen aangegeven dat er ongerustheid zou bestaan bij de G-Star retailers en dat is geen of onvoldoende bewijs voor verwatering, vond de rechter. PepsiCo mag daarom voorlopig doorgaan met de verhandeling van Pepsi RAW. Vooralsnog wordt het alleen in Engeland verkocht.

Wat houden we aan Intel over? Het Hof van Justitie laat de gebruiker van het jongere merk te veel ruimte voor het verweer dat een eventuele gedragswijziging van de consument een andere oorzaak heeft. Dan trekt de houder van een bekend merk aan het kortste eind, want die draagt de bewijslast. Het is goed dat er meer duidelijkheid is over de bescherming van bekende merken, maar de houders van bekende merken hebben hier te veel veren moeten laten. ■

Maarten Haak is partner intellectuele eigendom bij Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten te Amsterdam. Hij is specialist op het gebied van intellectuele eigendom (merken, design, auteursrecht, oneerlijke concurrentie, licenties), adviseert en procedeert voor merkhouders, retailers en ondernemers in de creatieve sector, zoals mode- en designontwerpers. Hij publiceert regelmatig in Het Financieel Dagblad en vakbladen en schrijft een maandelijks expertlog over merken & ontwerpen op textilia.nl. Naast zijn werk als advocaat is Haak raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Leeuwarden. Voor RetailTrends gaan Maarten Haak en zijn compagnon Ebba Hoogenraad frequent in op retailkwesties. Reacties? mh@hoogenraad.nl