

## IN DIT NUMMER

Merkregistratie krijgt u niet cadeau. U moet eerst aantonen dat uw merk onderscheidend is - of ingeburgerd. En daarna zelf uw rechten handhaven.

Op pag. 2 bijvoorbeeld wordt de naam iPhone in Zwitserland als louter **BESCHRIJVEND** gezien.



Op pag. 3 daarentegen wordt uw **RECHTSGEVOEL** weer bevredigd: oudste rechten gaan voor registratie.

Vervolgens weer op pag. 2: Wat moet u eigenlijk **DOEN** om uw merkrecht te halen?



En op pag. 4 tenslotte blijkt dat ook een ingeburgerde **VORM** een merk kan worden.



## Merkenbureau Bouma B.V.

Beurs-WTC Beursplein 37  
3011 AA Rotterdam  
010 - 205 19 19

Minister Hartsenlaan 11  
1217 LR Hilversum  
035 - 624 73 57

Hoogoorddreef 9  
1101 BA Amsterdam  
020 - 312 04 64

*Audi thema eindelijk erkend*

## Voorsprong door volhouden

Het heeft autofabrikant Audi heel wat juridische strijd gekost om het internationale thema 'Vorsprung durch Technik' geregistreerd te krijgen als Europees Gemeenschapsmerk. Zoals zo vaak was het probleem dat de slogan te beschrijvend en te weinig onderscheidend werd geacht. In Engeland zal dat probleem niet gespeeld hebben; gebruik van het Duitse origineel 'Vorsprung durch Technik' valt daar zeker onderscheidend te noemen. Maar uiteindelijk is nu ook de Europese bescherming een feit. Daarin speelt inburgering (jarenlang intensief merkgebruik) een doorslaggevende rol.



### Merkhistorie

De merknaam Audi zelf kwam overigens ook al voort uit merkperikelen, maar daarvoor moeten we 111 jaar terug. Toen heetten de auto's en de fabriek nog Horch, naar de oprichter en eigenaar August Horch. In 1909 verliet Horch het bedrijf na een hoog oplopende ruzie met de raad van toezicht.

Hij begon direct een nieuwe fabriek, op een steenworp afstand van de Horch Werke. Maar zijn naam mocht hij natuurlijk niet meer gebruiken, die was reeds geregistreerd door zijn oude bedrijf. De zoon van een vriend vond een alternatief in zijn studieboek Latijn. Horch betekent 'luister' in het Duits, en vertaald in het Latijn wordt dat 'audi'.

De kenmerkende 4 ringen bij het Audi-logo (en op de grille van elke Audi) zijn van later datum. In 1932 fuseerde Audi met DKW (Dampf Kraftwagen), Horch en Wanderer. Het uit deze fusie ontstane bedrijf werd Auto Union genoemd en de fusie werd gevisualiseerd door de 4 ringen. In 1969 sloot NSU zich aan en in 1985 kreeg de groep de naam AUDI A.G.

# iPhone louter beschrijvend in Zwitserland

Het was een wat wonderlijk bericht: een Zwitserse rechter heeft bepaald dat het woordmerk iPhone geen onderscheidend vermogen heeft, en dat het daarom niet in aanmerking komt voor merkenbescherming. Nu hoort u van ons tot vervelens toe 'zorg dat uw merk onderscheidend is', maar hier keken ook wij wel van op. Door het gebruik kan een merk in de praktijk onderscheidend worden (inburgeren als merk) en daar is in dit geval toch wel sprake van.



kunnen ontwrichten. Datzelfde geldt in principe voor begrippen als 'telefoon' en 'internet'.

## Is iPhone een internettelefoon?

Toen de iPhone van Apple op de markt werd gebracht, zou die redenering nog enigszins hout snijden. Maar inmiddels heeft het door inburgering zonder twijfel onderscheidend vermogen verkregen: een iPhone is geen internettelefoon, het is een zeer karakteristiek Apple-product. De rechter had daar echter geen oren naar. De naam iPhone zou te generiek zijn, en voor de gemiddelde consument kunnen staan voor elke internettelefoon. Dat het Europees merkenbureau geen enkele moeite had met het accepteren van iPhone als merk woog ook niet mee. Zwitserland neemt dus echt een aparte positie in. Het feit dat merken als iDocument, iGuide en Carphone wél als merk in Zwitserland zijn geaccepteerd, maakt die positie nog véél aparter...

## Mensenwerk

Iedere ondernemer kan hier tegenaan lopen. Uiteindelijk is het een rechter die bepaalt of uw vondst een beschermwaardig merk is of niet. Mensenwerk dus. Rechters en registers zijn niet automatisch op de hand van ondernemers. De aanspraak op merkbescherming zal goed onderbouwd moeten worden om de kans op afwijzing zo klein mogelijk te maken.

*Daar ligt de kracht van specialisten als Bouma. Wij zijn wél op uw hand maar begrijpen ook hoe juristen denken, zoals meerdere succesvolle deponeringen van 'moeilijke' merken door Bouma aantonen. Meer informatie? Vraag om een persoonlijke toelichting!*

## Beschrijvingen zijn geen merken

In eerste instantie weigerde het Zwitserse merkenregister de registratie van het merk 'iPhone'. Deze instantie vond dat de 'i' gewoon voor internet stond, en 'Phone' voor telefoon. Ook de rechtbank waarbij Apple in beroep ging tegen dit oordeel, was van mening dat het woordmerk voor Apples smartphone slechts beschrijvend van aard is, en derhalve niet in aanmerking komt voor merkenbescherming. Er is natuurlijk een goede reden om beschrijvingen te weigeren. Wie algemene begrippen als 'stoel', 'lucht' of 'licht' zou kunnen registreren, zou de maatschappij behoorlijk

*Twee manieren om u te verweren tegen nabootsing*

# Wat te doen bij inbreuk op uw merk?

In elk nummer schotelen wij u weer smakelijke conflicten en meningsverschillen uit de wereld van marketing en merken voor. Dat is onze wereld maar het wil niet zeggen dat elk merk altijd acuut gevaar loopt. Alleen dat inbreuk op uw merk een reële mogelijkheid is en blijft. Het kan zomaar gebeuren dat een ander een merk deponereert dat verwarrend veel lijkt op het uwe.

Wat moet u doen in zo'n geval? Bouma bellen, natuurlijk, en de wederpartij sommeren de inbreuk op uw merk te staken.

Maar als dat niet helpt?

## 1 - Rechtzaak aanspannen

Voor alle duidelijkheid: in de meeste gevallen is een brief voldoende. Vaak was er geen sprake van nabootsing, maar van toeval. De andere partij zal zich verontschuldigen en het 'nieuwe' merk doorhalen. Maar niet altijd! In dat geval kunt u, al dan niet in overleg met Bouma, een advocaat inschakelen om de kwestie voor de rechter uit te vechten. Wint u de rechtszaak, dan zal de wederpartij het merk niet meer mogen gebruiken. Bij een dergelijke rechtszaak vindt ook een kostenveroordeling plaats. Degene die verliest wordt veroordeeld tot het betalen van (een deel van) de proceskosten! Winner takes all, of eigenlijk: de verliezer betaalt.

## 2 - Oppositie indienen

Een alternatief is het indienen van een zgn. oppositie. Dit is in de meeste landen mogelijk. Bij het merkenbureau van het betreffende land wordt dan bezwaar aangetekend tegen de nieuwe aanvraag. Er vindt een uitwisseling plaats van argumenten en verweer en vervolgens wordt er door het merkenbureau een beslissing

# Oudste rechten gaan soms boven merkregistratie

**Het is de nachtmerrie van menig ondernemer: een concurrent kopieert (bewust of onbewust) een al lang bestaand merk, deponereert net dat ene stukje dat misschien niet helemaal waterdicht was geregistreerd - en beweert vervolgens glashard dat de oorspronkelijke eigenaar inbreuk op hun rechten maakt! Ondanks dat merkdepot is de oorspronkelijke eigenaar in zo'n geval toch niet kansloos, zo bleek uit een kort geding tussen VF International en Masita Sportswear in 2009.**

## Concurrenten in kleding

VF International en Masita Sportswear zijn concurrenten in kleding met o.a. een avontuurlijk en 'noordelijk' karakter. VF onder de merknaam Napapijri en Masita onder de naam Nordal. In die namen schuilt het probleem niet, wel in het logo. Masita gebruikt op haar kleding een gestileerde letter N met een Noorse vlag. VF doet dat ook en heeft dat merkteken bovendien gedeponereerd voor de Benelux in maart 2009. In de beleving van VF maakt Masita nu inbreuk op haar merkrecht, auteursrecht en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten. In een kort geding werd geëist dat Masita daarmee stopt. U mag weer lekker even op de stoel van de rechter gaan zitten en zeggen wie er gelijk heeft:



Masita (Nordal)



VF

genomen. In het gunstigste geval wordt het nieuwe merk geweigerd vanwege een inbreuk op uw merkrechten. Ook bij een oppositie vindt er een kostenveroordeling plaats. Anders dan bij een rechtszaak leidt winst bij een oppositie alleen tot weigering van de registratie. Het betreft geen verbod op het gebruik van het merk. Blijft de wederpartij volharden in inbreuk, dan kunt u alsnog een rechtszaak aanspannen.

## Na vijf jaar bent u te laat!

Een oppositie-procedure duurt gemiddeld minimaal één jaar en soms zelfs langer. Dus als u haast heeft, is een gang naar de rechter vaak doeltreffender.

Maar u moet sowieso niet te lang wachten met actie tegen het gebruik van een nieuw merk. In de Benelux merkenwetgeving is namelijk een termijn van vijf jaar opgenomen. Gedoogt u de te goeder trouw deponerende nieuwkomer ('ach, ze krijgen toch geen poot aan de grond'), dan telt uw oudere recht niet meer.

*Mede daarom is bewaking van uw merk door Bouma van belang. Dit is over het algemeen de snelste manier om op de hoogte te raken van nieuw gedeponeerde merken die op uw merk lijken. Een geringe investering garandeert u de kans om de benodigde actie te ondernemen.*

## Depot te kwader trouw

In een vorige nieuwsbrief stipten wij al eens aan dat het verstandig is een 'marketingarchief' aan te houden. Dat bleek ook in deze zaak. Masita kon met onafhankelijk bewijs onderbouwen dat zij de Noorse vlag al in 2000 had aangebracht op haar Nordal-collectie en dat zij de combinatie van de Noorse vlag met de gestileerde letter N al vanaf 2002 gebruikt. Dit werd door VF niet weersproken. Het depot van het merk door VF in 2009 werd door de rechter daarom als een depot te kwader trouw aangemerkt; VF wist op dat moment dat Masita al een Noorse vlaglogo gebruikte.

En die Benelux merkregistratie dan? De rechter wees het beroep van VF op haar Benelux merkregistratie af. Een beroep op auteursrechten slaagde evenmin. Eveneens bleven recent ingediende Gemeenschapsmerken buiten beschouwing omdat er tegenover derden pas een beroep op kan worden gedaan als het merk is geregistreerd of als de inschrijving van een merk is gepubliceerd.

Het deponeren van een vlag is overigens niet toegestaan op grond van artikel 6 Ter Verdrag van Parijs. Het Benelux merkenbureau had evenwel het vlagmerk toegelaten voor registratie en Masita had zich ter verdediging niet op dit verbod beroepen.

## Datering bepalend

Ook het verwijt van VF dat Masita diverse ontwerpen voor haar wintercollectie had ontleend aan de lentecollectie van VF, kon Masita weerleggen. Haar wintercollectie bleek aantoonbaar te zijn ontworpen voordat de lentecollectie van VF in de winkels verscheen.

*VF dacht de beschikking te hebben over merkrecht, auteursrecht en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten. Masita kon echter oudere rechten claimen door het overleggen van onafhankelijk bewijs en bewijs voorzien van een (eerdere) datum.*

*VF werd als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de proceskosten, begroot op € 15.000,-.*

*De Benelux merkregistratie van VF is inmiddels doorgehaald in het Benelux Merkenregister.*



Niet onderscheidend maar wel ingeburgerd?

# Registreren als vormmerk blijft mogelijk

Ook vormen kunnen een beschermd merk zijn. Denk bijvoorbeeld aan WOKKELS of het flesje van Coca-Cola. Tegenwoordig is het echter zeer lastig om de vorm van een product of een verpakking als vormmerk te registreren. Als de vorm bijvoorbeeld voortvloeit uit de functie (eierdoos) of domweg niet anders kan (bal), is registratie direct al uitgesloten. De vorm van een product of een verpakking zal alleen als merk geaccepteerd worden mits deze over voldoende onderscheidend vermogen beschikt of... wanneer de merkhouder zich kan beroepen op inburgering.



- het percentage van de betrokken kringen dat het product als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert.

## Herkenbaarheid is essentieel

Het is bij inburgering van een vormmerk natuurlijk van groot belang dat aangetoond kan worden dat de consument die vorm van product of verpakking herkent als afkomstig van een bepaalde onderneming. Dat moet dus via onderzoek gemeten worden. Een mooi voorbeeld uit onze eigen praktijk was een in elke snackbar bekende snack met een vorm die op zich niet of nauwelijks te registreren is. Maar door een gedegen argumentatie en documentatie heeft onze klant uiteindelijk toch de inschrijving als vormmerk verkregen op basis van inburgering. En dat is belangrijk in een markt waar de concurrentie hard is.

## Wat is inburgering?

Van inburgering is sprake wanneer een merk door intensief gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in een groot deel van het beschermingsgebied. Maar dit moet dan wel aangetoond worden door bewijzen van gebruik. Denk daarbij aan:

- het marktaandeel van het merk;
- de intensiteit van het gebruik van het merk;
- de geografische verspreiding (bijvoorbeeld reclamemateriaal en advertenties in Nederland, België en Luxemburg);
- de investering in marketing en reclame;
- de duur van het gebruik van het merk;

Voor het gebruik van logo en slogan is vriendelijk toestemming verleend door Lucas Bols, eigenaar van het merk Bokma.



## Wat maakt een merk tot een merk?

Een naam? Cijfers? Een afkorting? Een logo?

Een slagzin? Een symbool? De kleur?

De productvorm? Het etiket? De verpakking?

Het marketingbudget? De bekendheid?

Al deze elementen samen vormen uw merk.

Alleen de laatste twee zijn een kwestie van investeren.

De andere zijn een kwestie van registreren via een merkenbureau.

Door merkregistratie wordt een merk úw merk.

En profiteert ook uw investering van merk-bescherming.

Dat doet Internationaal Merkenbureau Bouma voor u - adviseren, controleren en beschermen van uw merken.

In Nederland, de Benelux, Europa of de hele wereld.