

Voor navolgers is het oppassen geblazen



Expertpanel Merkenrecht

Hoe sterk mag de presentatie van een huismerk op die van een A-merk lijken?

Kent u dat eentonige beeld als u in de supermarkt rondloopt? Het ene merkproduct is met moeite van het andere te onderscheiden. De inhoud is vrijwel gelijk, zoals bij pindakaas, margarine, kindertoetjes, parfums en rookworsten. Maar ook de verpakking vertoont soms opvallende en minder opvallende gelijkenissen.

Deze navolgingspraktijken zijn veel A-merken een doorn in het oog. Unilever vond vier jaar geleden dat AH het te bont maakte met de nieuwe verpakkingen van een dertiental huismerkproducten. Unilever had (delen van) zijn verpakkingen als beeldmerk geregistreerd en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat alleen de verpakking van AH light pindakaas en die van de margarine 'Voor op brood' niet door de beugel konden. Die stemden zodanig overeen met de verpakkingen van Calvé light pin-

dakaas en Blue Band-margarine dat bij de consument verwarring kon optreden.

Afgelopen 18 juni zal bij Unilever de vlag zijn uitgestoken toen het arrest van het Europees Hof van Justitie bekend werd. Daarin bevestigt het hof dat houders van bekende merken zich tegen navolgers kunnen verzetten. Daarbij hoeft er geen sprake te zijn van verwarring, van een economische gedragsverandering bij de consument of van schade aan de zijde van de merkhouder. Alleen al de poging te profiteren maakt dat het daaruit voortvloeiende voordeel als ongeoorloofd meeliften wordt aangemerkt.

Met deze uitspraak was vernoemde Unilever-AH-zaak zeer waarschijnlijk minder rooskleurig uitgekapt voor AH, omdat het

ongeoorloofd meeliften op de bekendheid en de reputatie van het merk al voldoende is voor een veroordeling.

Natuurlijk moet er wel sprake zijn van overeenstemming tussen beide verpakkingen. Maar die is er al zodra de gemiddelde consument een verband tussen beide legt. Het zwaardere criterium 'verwarring' is geen vereiste. Alleen al door de naam van het huismerk zal iedereen begrijpen dat het niet van de A-merkproducent afkomstig is.

Een dergelijk verband zal eerder worden gelegd naarmate het A-merk bekender is. Oftewel: hoe bekender en onderscheidender het A-merk (denk niet alleen aan de naam, maar ook aan het logo en de kleuren en vormgeving van de verpakking), hoe groter de bescherming. Hiermee biedt het merkenrecht het bekende merk ook bescherming voor de investeringen die zijn gedaan en de goodwill die is gecreëerd.

Maar het hof gaat nog verder. Als een bedrijf een product in

een reclame-uiting op zodanige wijze vergelijkt met een bekend merkproduct dat het daarmee het product impliciet of expliciet als imitatie presenteert, acht het hof de vergelijking ongeoorloofd. Het refereren aan een enkel belangrijk kenmerk van het bekende merkproduct, zoals 'ruikt hetzelfde als XX', kan de vergelijking al ongeoorloofd maken, mits de geur een belangrijk element van het A-merk is.

En als de geur of smaak daadwerkelijk hetzelfde is? Dan is de vergelijking wel geoorloofd, want dat is juist de ratio van de EU-richtlijn die vergelijken toestaat. De rest van de presentatie moet natuurlijk niet te dicht in de buurt van het A-merk komen.

Voor navolgers is het dus oppassen geblazen. Wat gisteren nog kon, is vandaag wellicht ongeoorloofd. De huismerkproducenten zullen meer eigen creativiteit moeten gebruiken voor de vormgeving en presentatie van hun producten. Het wordt weer wat kleurrijker in de winkels.

In deze rubriek antwoorden specialisten op actuele vragen van ondernemers.

Auteur

Menno Heerma van Voss is partner bij SOLV Advocaten in Amsterdam

