

Marketing Rendement

Dit artikel wordt u aangeboden door Marketing Rendement

Marketing Rendement is een nieuws- en adviesmagazine over marketing, sales en communicatie. De insteek is: geen glossy magazine met veel advertenties. Maar wel een blad dat met beide benen op de grond staat. Marketing Rendement biedt gewoon praktische informatie waar de lezer daadwerkelijk iets aan heeft in zijn dagelijks werk. Gericht op kostenbesparing. Gericht op snel en efficiënt werken. Gericht op tips en adviezen voor een betere persoonlijke performance. Met veel aandacht voor loopbaan en beloning.

Marketing Rendement onderscheidt zich door:

- Beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken;
- Elke keer een gedegen vergelijkend warenonderzoek waar dienstverleners op prijs en kwaliteit worden vergeleken;
- Veel kort nieuws;
- Interactieve, persoonlijke e-mailservice met nieuwe vacatures, sites, congressen en publicaties.

Meer informatie op: www.rendement.nl/marketing

Voordelig proefabonnement aanvragen? www.rendement.nl/marketing/abonneren



BESCHERM UW JURIDISCHE MERKNAAM

Hoe een sterk merk zwak wordt

Het lijkt op het eerste gezicht de droom van iedere marketeer: een nieuw merk veroverd de markt in een razend tempo. Het product is zó populair dat de nieuwe merknaam een eigen plek krijgt in de Nederlandse taal. Maar juridisch gezien is het oppassen geblazen: als een merk langzaam een soortnaam wordt voor het product zelf, kunt u uw merkrecht verliezen. Het merk verliest dan zijn essentiële functie, namelijk het onderscheiden van het product ten opzichte van andere producten.

De bescherming van een merk wordt sterker naarmate een merk bekender is. Er zijn om te beginnen de wereldberoemde merken zoals Coca-Cola en Marlboro, die een wereldwijde spontane herkenning van meer dan 95% hebben. De goodwill-waarde van zo'n merk is nauwelijks in geld uit te drukken. Maar ook die merken zijn ooit begonnen als onbekend merk. Iedere dag worden er nieuwe merken geïntroduceerd en sommige daarvan schoppen het tot bekend merk. Waar Vodafone een paar jaar geleden in Nederland nog volslagen onbekend was, is het nu een sterk merk voor telefoniediensten. De bekendheid van het merk Libertel daarentegen loopt terug nu dat merk niet meer gebruikt wordt.

Rechtszaak

In het merkenrecht draait alles om onderscheidend vermogen: hoe meer advertentiekracht en hoe groter de omzet, hoe sterker een merk wordt. Ook een op zichzelf zwak merk kan door veel te

adverteren sterk worden. Zo was het woordmerk T-Mobile aanvankelijk een zwak merk: 'T' staat voor telecom en 'mobile' voor mobiele telefonie. Door vanaf dag één stevig te investeren in reclamecampagnes is het merk inmiddels bekend geworden. T-Mobile won dan ook een rechtszaak tegen entertainmentbedrijf ID&T, dat van plan was mobiele content aan te bieden onder de naam ID&T Mobile.

Bij rechtszaken speelt bekendheid grote rol

Jenever

Hoe sterker een merk, hoe minder de merkhouder hoeft te dulden van anderen. Bij rechtszaken over merkinbreuk speelt de bekendheid van een merk een belangrijke rol. De rechter zal eerder

oordelen dat het publiek in verwarring raakt in het geval de merkhouder kan aantonen dat het merk een zekere bekendheid heeft. Zo kon onlangs het blad Viva met succes een nieuw blad Vive tegenhouden. De bekendheid van Viva bij het publiek zal zeker een rol gespeeld hebben bij de beoordeling. Een ander voordeel van het hebben van een bekend merk is dat de merkhouder ook kan optreden tegen gebruik van het merk voor producten uit een andere branche. Een klassiek voorbeeld uit de rechtspraak is dat jenevermerk Clareyn met succes optrad tegen een vloeibare zeep onder het merk Klarein.

Verwatering

Maar het omgekeerde kan ook gebeuren. Een aanvankelijk sterk merk kan een zwak merk worden. In het merkenrecht wordt dat ook wel aangeduid als verwatering of verwording tot soortnaam. Bekende voorbeelden te over. Nog maar weinig mensen weten dat de woorden linoleum, waxine, cellofaan en frisbee ooit als merk begonnen zijn. De wet bepaalt dat het merk niet meer geldig is zodra de merknaam verworden is tot soortnaam.

Lipmerk

Ook logo's en abstracte beeldmerken kunnen hun onderscheidend vermogen verliezen. Dat ondervond bijvoorbeeld Levi Strauss, dat als eerste een rood lipje aan de achterzak van zijn spijkerbroeken aanbracht. Het deponeerde de grafische weergave van broekzak-met-

lipje als beeldmerk. De concurrenten op de spijkerbroekenmarkt begonnen op een zeker moment soortgelijke stukjes stof op de achterzakken aan te brengen zonder dat Levi Strauss daar consequent tegen optrad. Het aanvankelijk sterke lipmerk is dus op zijn minst wat zwakker geworden.

Kattenbrokjes

Ook driedimensionale vormen kunnen als merk beschermd zijn. Zo is de vorm van de Vienetta ijstaart van Campina een geregistreerd merk. Het wordt door veel consumenten herkend, ook zonder het woordmerk Vienetta te zien. Het is van belang een als merk geregistreerde vorm zo exclusief mogelijk te houden. Indien Campina bijvoorbeeld een licentie aan de Hema zou geven om een vergelijkbare ijstaart te verkopen, moet duidelijk vermeld worden dat het product in licentie geproduceerd is. Dat gebeurt namelijk niet altijd. Een fabrikant van hartvormige gisttabletten voor katten had de driedimensionale hartvorm aan allerlei partijen in licentie gegeven. Al die bedrijven brachten onder hun eigen woordmerk hartvormige gisttabletten op de markt, maar zonder iets te melden over de licentie. De rechter bepaalde dat de consument daardoor de hartvorm niet meer als onderscheidingsteken beschouwde. De fabrikant kon als gevolg daarvan niet meer optreden tegen inbreukmakers.

Spraakgebruik

Ook mondeling merkgebruik kan inbreukmakend zijn. Wie op een terrasje een Spa rood bestelt en vervolgens een Sourcy krijgt - of kraanwater met toegevoegd koolzuur - zal daar niet van opkijken. Formeel staat Spa in zo'n geval echter in zijn recht de caféhouder juridisch aan te pakken. Voor de meeste merkhouders zal dat een stap te ver gaan, maar anderen maken er serieus werk van. Red Bull heeft op die manier recentelijk een discotheek met succes aangepakt wegens merkinbreuk.

Een heerlijk gefilmde proefbestelling wees uit dat de klant die een Red Bull bestelde een huisgemaakte energy drink geserveerd kreeg. De eigenaar van de discotheek wakte dus bewust de indruk dat er in zijn discotheek Red Bull geserveerd werd.

Consequent optreden tegen generiek gebruik

Breezer

Nog lastiger wordt het wanneer het merkproduct een compleet nieuw product is dat nog niet eerder op de markt gebracht werd. U doet er als merkhouders dan verstandig aan om zélf een soortnaam te verzinnen en consequent op te treden tegen generiek gebruik van het merk. Zo is de Breezer van Bacardi een populaire mixdrank met een enorm marktaandeel. Bacardi wist zelfs marktaandeel te veroveren op de bekende biermerken. Bacardi treedt consequent op tegen het gebruik van het woord breezer in de pers, indien de journalist eigenlijk refereert aan mixdranken in het algemeen. Hetzelfde doet Portakabin om verwatering van het merk Portakabin voor mobiele bouwketen te voorkomen. En wie - bijvoorbeeld - vulpennen verkoopt en adverteert met de pay-off: 'Zeg maar gerust de Rolls-Royce onder de vulpennen' kan een brief van Rolls-Royce verwachten met het vriendelijke verzoek dergelijke vergelijkingen in het vervolg achterwege te laten.

Tae Bo


De bedenker van de sport Tae Bo, de Amerikaan Billy Blanks, had het moeilijker. Er bestond geen soortnaam voor de door hem ontwikkelde vechtsport. Blanks merkte dat Jan en alleman 'zijn' sport ging aanbieden en daarvoor de

naam Tae Bo gebruikte. De advocaten van Blanks schreven sportscholen in allerlei landen een brief. In de brief vorderde Blanks een licentievergoeding voor het gebruik van zijn merk. Net als in een aantal andere landen vond de Nederlandse rechter dat Blanks daarmee te laat was. Juist doordat er geen soortnaam bestond, was Tae Bo vanaf de introductie de gebruikelijke aanduiding geworden voor dat type vechtsport. Blanks mocht daarop dus geen monopolie claimen.

Woordenboek

Uit genoemde voorbeelden wordt duidelijk dat een merkhouders niet alleen zijn concurrenten in de gaten moet houden, maar ook kranten en zelfs uitgevers van woordenboeken. Indien een merk wordt opgenomen in een woordenboek is dat een belangrijke aanwijzing dat er sprake is van verwatering. Het komt dus wel eens voor dat een merkhouders de uitgever vriendelijk verzoekt de vermelding in de volgende editie te schrappen.

Consequent

Het onderscheidende vermogen van een merk (de 'sterkte') is geen constant gegeven. De merkhouders moet ervoor waken dat zijn merk een soortnaam wordt. Doet hij dat niet, dan is de kans groot dat het merk waardeloos wordt. Concurrenten kunnen het dan vrijelijk gebruiken. Ze kunnen zelfs bij de rechter een vordering indienen om het merk uit het register te laten schrappen. Consequent optreden en de brieven bewaren is de enige remedie. Waar merken als Walkman en Luxaflex in het gewone spraakgebruik een bepaalde categorie producten aanduiden, moeten concurrenten het niet wagen om hun producten die naam te geven. 

Mr. Diederik Stols is senior associate intellectuele eigendom bij advocatenkantoor DLA SchutGrosheide; www.dlaschut-grosheide.nl; diederik.stols@dlapiper.com.