



Verwatering!

Als in het intellectueel eigendomsrecht gespecialiseerde advocaat dacht ik bij het thema van dit nummer van Vindingrijk: “water” natuurlijk direct aan het onderwerp: “de verwatering van een merk”. Het gaat hierbij om het fenomeen dat een merk aan kracht verliest doordat het “de gebruikelijke benaming voor een product wordt” en uiteindelijk tot het publieke domein gaat behoren.

Een merk registreren doe je uiteraard vooral om een monopolie te creëren en anderen het gebruik van je merk (of iets dat daarop te veel lijkt) te kunnen verbieden. En zo te voorkomen dat anderen meeliften op of profiteren van jouw inspanningen.

Wanneer een merk “de gebruikelijke benaming van een product wordt” betekent dit dat het merk zelf de naam van het product wordt. Om bij “water” te blijven; velen menen dat het merk “Spa blauw” in feite een soortnaam is, en “verwaterd” is. Wanneer je in een restaurant namelijk “een Spa blauw of Spa rood” bestelt is het in feite de verwachting dat je mineraalwater krijgt dat dan wel plat dan wel water met bubbeltjes betreft. Krijg je Sourcy blauw of rood is het (meestal) ook goed. Het merk is de gebruikelijke aanduiding geworden.

Verwatering is de nachtmerrie van elke merkhouder omdat de specifieke band met het onder een merknaam verkocht product komt te vervallen.

Het maakt consumenten kennelijk niet meer uit wat ze krijgen, als het maar “mineraalwater” is. Aldus leidt verwatering tot een vervaging en versraling van het merk en uiteindelijk tot het verlies ervan.

Voorbeelden van ooit bekende merken die inmiddels een “gewoon” woord zijn, zijn bijvoorbeeld: “aspirine”, inmiddels een generieke aanduiding voor pijnstillers; “Googlen” een manier om iets op Google op te zoeken; “luxaflex”: horizontale jaloezieën; “pampers” en “chocolomel”.

Een actueel voorbeeld, een product dat u wellicht zult kennen, is de groentesoort die tussen asperge en broccoli zit, en verkocht wordt onder de naam “bimi”. Dit blijkt geen productnaam maar een merk voor deze groente te zijn. Een typisch voorbeeld van een merk dat op de nominatie kan komen te staan te verwateren als de merkhouder het niet goed zou aanpakken.

Het hebben en houden van een merk is een grote verantwoordelijkheid. Het spook van de verwatering ligt voortdurend op de loer, zeker bij nieuwe producten waarvoor nog geen goede generieke naam staat.

Zeer recent, op 19 februari 2020 boog de rechtbank Den Haag zich over het merk: “Crossfit”. Het gaat hierbij om de merknaam voor een door een Amerikaanse ondernemer bedacht dynamisch en intensief trainingsprogramma waarin gewichtheffen, atletiek en gymnastiek worden gecombineerd. Er bestaat een wereldwijd licentiesysteem waarbij aan sportscholen en trainers toestemming is verleend om dit trainingsprogramma als “Crossfit” aan te bieden. Er wordt een Nederlandse partij aangesproken op merkinbreuk dat een eigen trainingsprogramma onder de naam “The CrossBox” aanbiedt. Deze verweert zich met de stelling dat “crossfit” inmiddels een in de handel gebruikelijke benaming voor dit type sport is geworden en daarmee verwaterd is. De Amerikaanse onderneming had naast haar merknaam ook een ge-

nerieke productnaam moeten bedenken, zo is het verwijt.

De Haagse rechter beslist dat een merkhouder niet verplicht is om een generieke naam te bedenken. Daarbij is de rechtbank van oordeel dat deze merkhouder kon laten zien strikte richtlijnen voor het gebruik van haar merk te hebben en deze ook bewaakt. Toch kan de houder van het Crossfit merk niet voorkomen dat The Crossbox blijft bestaan. Volgens de rechtbank zijn de elementen “cross” en “fit” in relatie tot de sportieve activiteiten namelijk nogal beschrijvend en wordt, o.a. vanwege de verschillen tussen beide merken de beweerde merkinbreuk afgewezen.

Hoe voorkom je als merkhouder het verlies van je merk door verwatering? Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat je als merkhouder zelf verantwoordelijk bent voor de wijze waarop afnemers omgaan met het merk en dit ook actief in de gaten moet houden.

Manieren om dat te doen zijn om de merknaam in hoofdletters of in een ander lettertype te vermelden. Geef duidelijk aan wat het product is (verzin desnoods een soortnaam) en wat het merk is. Het is niet zomaar dat op de website van Spa steeds weer het ® teken wordt vermeld achter het woord Spa. Hiermee onderstreept de merkhouder keer op keer dat het hierbij om een merk gaat

Wees alert als merkhouder. Je bent verplicht om op te treden tegen derden die het merk niet op de juiste manier gebruiken, en moet dat dus ook in de gaten houden. In dat verband is de grootste nachtmerrie dat je merknaam wordt toegevoegd aan de dikke Van Dale en daarmee de status “soortnaam” krijgt. Wees ook alert op het als “werkwoord” gebruiken van je merk, denk hierbij aan “solexten”.

Mr Els Doornhein (www.devos.nl) werkt al 25 jaar als advocaat en is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en privacy.

