

Merk-waardig

Merkrechten ontstaan door registratie. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Maar wie heeft er dan recht op het gebruik van een naam? Mag iedereen zomaar de naam van een beroemde artiest of een BN-er registreren?



Tekst: Theo-Willem van Leeuwen van merkenbureau Abcor uit Leiden. Foto: ANP/Kippa



Werken & Varia

Handen af van Alexander!

Succesvolle mensen staan volop in de schijnwerpers. Maar bekend zijn, heeft ook een keerzijde. Er zijn namelijk altijd mensen die graag een graantje willen meepikken van de goodwill die hieraan kleeft. Naast domeinnaamkaping, bestaat er ook nog zoiets als merkkaping. Via het merkenrecht kan iedereen snel (en relatief goedkoop) een claim leggen op een merk (naam). In veel landen (waaronder Nederland) geldt het principe: Wie het eerst komt (een merk registreert), het eerst maalt (krijgt de rechten op deze naam).

Speciale regels

In een aantal landen (zoals in Amerika, Duitsland en Italië) zijn er speciale regels om misbruik hiervan tegen te gaan. In de Benelux kennen wij deze speciale regels helaas niet. Merkkaping van namen van bekende Nederlanders komt hier tot op heden weinig voor. (Op Roy Donkers na, deze naam is afgelopen jaren diverse keren geclaimd door diverse personen/bedrijven). Mocht het toch gedaan worden, dan is het maar de vraag of zo'n merk te gelden gemaakt kan worden. Er zit toch een luchtje aan. Deze vraag

‘Puur toeval’ bestaat niet bij registratie van merknaam

speelde afgelopen maanden in Europa rond de naam van Alexander Wang.

Wang is een zeer succesvolle modeontwerper uit Amerika. Na zijn eerste catwalk in 2007, ontving hij de ene na de andere prijs: waaronder de Vogue Fashion Fund, de Swarovski Award en de Swiss Textiles Award. In Nederland is hij waarschijnlijk het meest bekend om de najaarscollectie van H & M die in november j.l. werd gelanceerd.

Procedure

December 2011 is de naam Alexander Wang echter geregistreerd door

een bedrijf dat niets te maken heeft met de designer. Merkbescherming is aangevraagd voor parfum en cosmetica producten. Het bedrijf heeft ook namen van andere wereldberoemde mode-/schoenenontwerpers geregistreerd zoals Isabel Marant, Pierre Hardy en Guiseppe Zanotti.

Wang pikt het niet en spant een procedure aan bij de Europese merkautoriteiten. Hij stelt dat het merk te kwader trouw is geregistreerd. Helaas is er geen exacte definitie over wat nu wel en wat nu niet kwader trouw is. Belangrijk

zijn de intenties van de aanvrager. In principe gaan we er vanuit dat de aanvrager altijd te goeder trouw is. Echter die vlieger gaat dit keer niet op. Duidelijk is dat op het moment van de merkaanvraag, Wang volop in het nieuws is. De aanvrager kan geen goede verklaring geven waarom van alle miljoenen namen ter wereld nu precies de naam van deze ontwerper is vastgelegd.

Daarnaast kan hij niet aangeven waarom dit - voor aan mode verwante producten (parfum en cosmetica) - is gedaan en waarom ook

namen van andere beroemde ontwerpers zijn vastgelegd. Het enige verweer 'puur toeval' werkt niet. Het merk wordt daarom nietig verklaard.

Lonend?

Naast de negatieve associatie van merkkaping, is het maar de vraag of het ook financieel lonend is. Waarschijnlijk wordt ook in de Benelux zo'n aanvraag nietig verklaard. Voor BN-ers: doe gewoon hetzelfde als Andre Rieu, Yolande, Gordon etc. Voorkom (dure) procedures en registreer tijdig zelf (goedkoop) je naam als merk. ■

