

Merk-Waardig

Het merkenrecht geeft een bedrijf het monopolie om als enige een naam (of een vergelijkbare naam) te gebruiken voor bepaalde producten en diensten. De merkhouders kan met een registratie in zijn hand een nieuw vergelijkbaar merk tegenhouden. Maar hoe ver reiken die rechten?



Tekst: Theo-Willem van Leeuwen van merkenbureau Abcor.



Werken & Varia

Brits Sky blokkeert Skype

De Britse Sky Broadcasting Group (het huidige Sky van Robert Murdoch) heeft (in 2003) de naam Sky laten vastleggen bij de Europese merkautoriteiten. Er wordt niet alleen bescherming aangevraagd voor de huidige activiteiten (radio en TV diensten) maar ook voor: audiovisuele apparatuur, opslag van data (bijvoorbeeld clouddiensten), software voor videoconferenties en telecommunicatie activiteiten (zoals bijvoorbeeld VOIP diensten). Slim, want zo kunnen de bedrijfsactiviteiten in de toekomst ongestoord worden uitgebreid.

In 2005 vraagt de Voice over IP aanbieder Skype (tegenwoordig eigendom van Microsoft) merkbescherming aan voor haar logo: het woord Skype in een wolkje. Niet alleen voor telecommunicatie/ VOIP-diensten, maar ook voor allerlei audiovisuele appara-

tuur. Sky maakt in 2006 hiertegen bezwaar. Na jarenlang touwtrekken, heeft het Europese Gerecht afgelopen maand hierover een uitspraak mogen doen. Bij de vraag of beide merken naast elkaar kunnen bestaan, kijken de merkautoriteiten naar twee aspecten. Lijken de merken op elkaar en worden de merken gebruikt voor dezelfde (of vergelijkbare) producten en diensten.

Dezelfde producten

Omdat de merken vlak na elkaar zijn aangevraagd, gaat het er niet om waarvoor de merken worden gebruikt, maar voor welke producten/diensten ze zijn aangevraagd. Dat is dit keer om exact dezelfde producten en diensten (telecommunicatie diensten en audiovisuele apparatuur).

Bij de vraag of de merken overeen-

stemmend zijn, spelen drie aspecten een rol. Lijken de merken (1) visueel, (2) auditief en (3) conceptueel op elkaar?

Visueel is dat zo. Het oudere merk Sky komt volledig terug als de eerste drie letters van het jongere merk Skype. Ook auditief zijn de merken overeenstemmend, want in Skype is duidelijk het oudere merk Sky herkenbaar (wordt op dezelfde manier uitgesproken). Ook begripsmatig is er overeenstemming tussen de merken, want Sky verwijst naar wolken. Het logo van Skype is een wolkje om het woord SKYPE, dus dat verwijst ook een beetje naar wolken.

Omdat de producten/ diensten identiek zijn en de merken over-

eenstemmend, komen de merkautoriteiten tot de conclusie dat het jongere merk Skype inbreuk maakt op de oudere merkrechten van Sky. Gevolg: het merk Skype wordt niet ingeschreven. Microsoft heeft nu twee maanden om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij het hoogste Europese Hof. Het feit dat beide merken zonder problemen in Engeland naast elkaar bestaan, is in deze procedure niet relevant. Dit komt omdat die co-existentie namelijk heel beperkt is. Die is er eigenlijk alleen voor wat betreft de VOIP diensten die worden aangeboden onder de naam Skype. Het merk Skype is echter aangevraagd voor veel meer producten en voor die producten

(bijvoorbeeld radiotoestellen en MP3 players) geldt dit niet. De zaak was mogelijk anders afgelopen als Skype direct bij de aanvang van het conflict de merkenclaim had beperkt tot VOIP-diensten.

Wijze les

Voor MKB bedrijven een wijze les. Registreer tijdig de handelsnaam en de namen van de belangrijkste producten als merk. Mochten dergelijke hiertegen bezwaar maken, omdat er bij de aanvraag teveel rechten zijn geclaimd (in verband met toekomstplannen), beperk de aanvraag dan tot de kernactiviteiten om jarenlang touwtrekken te voorkomen. ■

Registreer tijdig merk als een handelsnaam

