

Merk-Waardig

In de Benelux zijn er geen aparte regels voor de registratie van persoonsnamen als merk. Het voordeel hiervan is, dat een bedrijf de naam van een fictief persoon kan gebruiken als merk. Nadeel is wel, dat er zoiets mogelijk is als merkkaping. Is dit een gat in de wet en mag je als bedrijf hier een (financieel) slaatje



Tekst: Theo-Willem van Leeuwen
van merkenbureau Abcor
Foto: Nick van Ormondt

Werken & Varia

Roy Donders eist naam op

BN'ers (Bekende Nederlanders) hebben een verzilverbare populariteit. Om te voorkomen dat bedrijven aanhaken bij deze populariteit, laten veel BN'ers hun naam (en soms een foto van hun gezicht) als merk registreren (zoals bijvoorbeeld André Rieu, Geert Wilders en Epke Zonderland). Als bedrijven onder de naam van de BN'er producten gaan verkopen, ontvangt de BN'er hiervoor een vergoeding. Logisch zou je denken, maar soms gaat het toch mis. Reden: in de Benelux kan iedereen welke persoonsnaam dan ook laten vastleggen als merk, ook als het de naam van iemand ander is. Het principe is simpel: wie het eerst komt (registreert), het eerst maalt (heeft de rechten op die naam). Er zijn hier geen speciale regels om misbruik van een persoonsnaam te voorkomen (dit in tegenstelling tot het buitenland).

Merkkaping loont niet

En zo ontstond de rel rond de naam Roy Donders. Sinds 2012 is de ster van Roy rijzende. Eerst via het Tv-programma 'Gypsy Girls' en sinds oktober 2013 via 'Roy Donders: Stylist van het Zuiden'. Hierdoor is Roy Donders een bekende Nederlander en tv-persoonlijkheid geworden. Een maand na de eerste uitzending (november 2013) registreert een marketingbureau op eigen initiatief de naam Roy Donders als kledingmerk in de Benelux. Als de registratie helemaal goedgekeurd is, neemt het bedrijf contact op met Roy Donders met het voorstel om samen te gaan werken. Roy bedankt hiervoor. Op dat moment is hij volop

bezig met de WK Jumbo Juichpakken. En dan escaleert het conflict. Het marketingbureau geeft aan dat zij de naam Roy Donders als merk heeft geregistreerd. Zij sommeert Jumbo ieder gebruik van de naam Roy Donders te staken en eist een schadevergoeding. Voor Roy voldoende reden om naar de rechter te stappen.

Mag niet

De rechter oordeelt dat de registratie toch niet mag, ondanks het principe van wie het eerst komt.

Roy Donders organiseerde namelijk al langer kledingparty's onder de naam Roy Donders. In de Benelux is het verboden een merk te registreren voor bepaalde producten, als je weet (of kan weten) dat iemand anders die naam hiervoor al gebruikt. Als het marketingbureau even op internet had gekeken, had ze kunnen zien dat Roy de naam al eerder gebruikte. Daarnaast was Roy Donders op het moment van de merkaanvraag al een bekende Nederlander geworden door het TV-programma 'Roy

Donders, Stylist van het Zuiden' (waarin de verkoop van kleding een vast onderdeel was). Om die reden is de registratie van zijn naam als merk door het marketingbureau te kwader trouw. Gevolg: het oude merk wordt nietig verklaard, Roy mag zijn eigen naam als merk registreren en blijven gebruiken. De uitspraak is volledig in lijn met eerdere uitspraken van het Europese Gerecht en laat zien dat merkkaping niet loont. ■

