

MerkW aardig

Hoe vrij ben je als designer? Wanneer is je design opeens een inbreuk op rechten van een ander? Kan een merkfabrikant zomaar een verbod eisen als zijn merk wordt gebruikt als woord in een design?



Tekst: Theo-Willem van Leeuwen
van merkenbureau Abcor

Werken

H&M opnieuw in de fout

Modecollecties hebben de laatste jaren tot menig rechtszaak geleid. In die procedures draaide het om de vraag of gebruik van tekst op kleding een inbreuk is op het merk van een ander. Een niet geheel onbelangrijke vraag, nu steeds vaker bepaalde woorden in felle designs gebruikt worden op T-shirts en sweaters.

G-Star

De eerste zaken dateren al weer van vijf jaar geleden. G-Star had RAW als merk vastgelegd en pakte iedere retailer aan die T-shirts ging verkopen waarin dit woord iets te nadrukkelijk stond. Zo kreeg H&M in 2012 een verbod op de verkoop van T-shirts met de opdruk van een plaatje met een gettoblaster en de tekst 'RAW Beat Experience'. H&M vocht deze beslissing aan, maar kreeg ook in hoger beroep geen gelijk (in maart dit jaar). G-Star had onderzoek overlegd en aangetoond dat een flink gedeelte van het publiek bij de combinatie van kleding en het woord RAW, direct moet denken aan G-Star. Gebruik van het woord RAW was dus een merkinbreuk.

Afgelopen maand ging het weer mis voor H&M. Dit keer in een zaak aangespannen door Jeans Centre. Het bedrijf is in een kleine 40 jaar uitgegroeid van een lokale winkel in Breda tot een brand met bijna 100 winkels in Nederland en België. Het bedrijf voert een aantal private labels waaronder het merk 'Chief'. Onder dit merk worden o.a. T-shirts, truien, sweaters op de markt gebracht (al dan niet met het woord 'Chief' op de borst geprint). Om de rechten goed te beschermen heeft het bedrijf het teken 'Chief' al in 1993 laten registreren als merk in de Benelux. H&M verkoopt sweaters met de



Naam kleding wordt soms als merk gezien

opdruk 'Chief' en daaronder het gezicht van een indiaan met veren-tou en het getal 17. In 2014 ontvangt H&M een sommatie van

Jeans Centre. Die wil dat de verkoop direct wordt gestaakt omdat de opdruk een inbreuk is op de merkrechten van Jeans Centre.

H&M is het hier niet mee eens en gaat verder met de verkoop zodat de rechter uiteindelijk hier zijn oordeel over moest geven (21 oktober jl.).

Die is van oordeel dat de print een inbreuk is. Het woord 'Chief' neemt een dominante plek in. Het staat boven de afbeelding en zal daardoor de aandacht van de consument vangen. De consument zal het woord 'Chief' daarom als merk zien (en kan dus denken dat de sweater van Jeans Centre is). Omdat H&M met de verkoop is door-

gegaan na de sommatie, is deze verkoop te kwader trouw. In een aanvullende rechtszaak zal de hoogte bepaald worden van de schade. Voor nu volgt er een verbod op de verkoop en een vergoeding van de advocaatkosten van de wederpartij (een kleine 37.000 euro). Voor mode-bedrijven is dit een belangrijke uitspraak. Check bij nieuwe designs altijd eerst of bepaalde woorden niet toevallig als merk zijn geregistreerd. Het verweer dat het toch duidelijk alleen design is, snijdt soms geen hout omdat de rechter er af en toe gemakshalve vanuit gaat dat de consument hierin direct een merk ziet van de concurrent.