

Beschrijvende merken.

LIMO: limonade of limousine?



Mr Iris van Rooij

Van Rappard / Van Rooij BV
 Advocatuur voor ondernemers
 Westzeedijk 128e
 3016 AJ Rotterdam
 Postbus 6026
 3002 AA Rotterdam
 Tel.: 010 - 411 42 64
 Fax: 010 - 225 10 61
vanrooij@vanrappard.com

Een merk is de aanduiding van een product of dienst. Een merkhouder heeft juridische bescherming indien hij zijn merk heeft geregistreerd. In de Benelux vindt de registratie plaats bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Inschrijving van het merk geeft de ondernemer het exclusieve recht om het merk voor een periode van minimaal 10 jaar exclusief in de Benelux te gebruiken.

Een merk dient te beschikken over onderscheidend vermogen. Dit houdt in dat het merk zich moet lenen om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld op basis van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en van de perceptie door de betrokken marktsectoren, bestaande uit de consumenten van die waren en diensten. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie gaat het om de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of

diensten. Tekens die geen onderscheidend vermogen hebben, kunnen niet worden ingeschreven. Ingeschreven merken die onderscheidend vermogen missen, kunnen door de rechter nietig worden verklaard. Tegen deze laatste maatregel liep een eisende partij recentelijk bij de rechtbank Utrecht aan.

Eiseres had haar merk LIMO in 1990 voor aanmaak limonade gedeponeerd. Vrumona deponeerde in 2010 een beeldmerk voor haar product Sisi Fruit Limo. Eiseres vorderde staking

van dit merk nu dat inbreuk zou maken op haar geregistreerde merk LIMO. De rechtbank stelt dat het woord 'limo' moet worden beschouwd als een voor de hand liggende afkorting van het woord 'limonade'. Het woord kan ook worden gezien als afkorting voor het woord 'limousine', maar gelet op de aard van de waar ligt voor de hand dat de consument het woord als afkorting van limonade zal opvatten. Het woord limonade is beschrijvend voor de verkochte waar (siroop, aan te lengen met water). Nu het merk van eiseres niet meer bevat dan de voor de hand liggende afkorting van het woord 'limo' zal de consument het merk LIMO niet zien als een aanduiding van de herkomst van de waar, maar als een beschrijving van de inhoud van de waar. De rechtbank oordeelt dat het merk LIMO zodanig beschrijvend is dat het ieder onderscheidend vermogen mist en spreekt de nietigheid van het merk uit. Uit de uitspraak volgt dat u als ondernemer uw merkrechten goed dient te bewaken en u goed moet laten adviseren alvorens een procedure te starten. De gevolgen kunnen - zoals blijkt - immers groot zijn.