

INTELLECTUELE EIGENDOM EN INFORMATICARECHT

Mw. mr. M. de Koning, Kennedy Van der Laan, Amsterdam

Mw. mr. C.S. Mastenbroek, Steinhauser Hoogenraad Advocaten, Amsterdam

Mr. A. Verbeek, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam

Over het belang van merkbewaking

Auteurs: mw. mr. C.S. Mastenbroek, Steinhauser Hoogenraad Advocaten, Amsterdam en mr. A.J. Verbeek, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam

Als u goed kijkt naar het beeldmerk van de bekende computerfabrikant DELL dan ziet u dat de letter E daarin schuin gedrukt staat afgebeeld. Dell heeft haar merk DELL in de Benelux en als Europees merk geregistreerd, en gebruikt het voor computergerelateerde waren en diensten.

Op 19 april 2006 moest de Rechtbank Den Haag eraan te pas komen om DELL merkenrechtelijk uit de brand te helpen. De zaak was als volgt.

Op 11 februari 2000 heeft de heer Tychon bij het Benelux merkenbureau een merk geregistreerd, dat bestaat uit een vrijwel exacte kopie van de schuine letter E zoals dat voorkomt in het merk van Dell, met daaromheen een witte cirkel met daarin een punt. Hij heeft dit merk geregistreerd voor onder meer het ontwikkelen van software en de implementatie daarvan. Dell heeft hiertegen toentertijd geen bezwaar gemaakt.

Slechts drie weken later (17 maart 2000) heeft Dell een aanvraag gedaan voor een Europees merk dat bestaat uit, u raadt het al, vrijwel dezelfde schuine letter E, maar dan nu een wit exemplaar met een zwarte cirkel eromheen.

Begin 2001 maakt Tychon bij het Europese merkenbureau bezwaar tegen deze aanvraag van Dell. Zij stelt dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen het door Dell gedeponeerde teken, en het oudere Beneluxmerk van Tychon.

Tot grote schrik van Dell krijgt Tychon gedeeltelijk gelijk. De aanvraag van Dell wordt afgewezen voor een aantal waren en diensten op het gebied van computers. Dell gaat in hoger beroep. De behandeling van dit beroep is echter aangehouden in afwachting van een andere 'aanval' van Dell. Tegelijkertijd heeft Dell namelijk ook bij de Rechtbank in Den Haag een procedure gestart tegen Tychon, waarin zij de rechter verzoekt het merk van Tychon vervallen te verklaren, en de doorhaling ervan in het Benelux merkenregister te bevelen. Dell stelt in deze procedure, onder meer, dat Tychon zijn merk al langer dan vijf jaar niet normaal gebruikt.

Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het wordt gebruikt - of een begin van gebruik wordt gemaakt - om voor de betreffende waren een afzet te vinden of te behouden. Het mag geen symbolisch gebruik betreffen.

Tychon is niet in staat om bewijs te leveren van enig normaal gebruik. Het merk komt wel voor op een website, maar daarop worden geen waren of diensten aangeboden. Tychon heeft voorts een licentieovereenkomst overgelegd, maar dit stuk bevat geen relevante informatie dat eventueel normaal gebruik van het merk aantoont. Ook gegevens met betrekking tot de omzet van zijn bedrijf in de jaren 2003, 2004 en 2005 hebben geen betrekking op het merk. Zelfs in geplaatste advertenties in de Gouden Gids komt het merk niet voor. De stelling dat Tychon altijd van plan is geweest om het merk te gaan gebruiken, maar dat hij daarin werd gehinderd doordat hij actie moest ondernemen tegen Dell, vormt ook geen rechtsgeldig verweer. Tychon kan dan ook geen geldige reden aangeven voor het ontbreken van normaal gebruik.

De Rechtbank oordeelt dan ook de merkregistratie van Tychon vervallen onder meer op grond van niet gebruik, en beveelt de doorhaling van de registratie. Naar verwachting zal Dell in hoger beroep bij het Europese merkenbureau eveneens haar gelijk krijgen. Dell ontspringt hiermee ternauwernood de dans. Dit heeft zij echter niet aan haar eigen oplettendheid te danken.

Conclusie

Het is de merkhouder aan te bevelen om altijd oplettend te zijn op registraties van tekens die geheel of gedeeltelijk in het merk van de merkhouder voorkomen, ook als deze registraties op het eerste gezicht ongevaarlijk lijken te zijn. Niet gebruik van een geregistreerd merk kan daarbij onder omstandigheden een geducht wapen vormen.