



Nieuwe Europese wetgeving: klank en geur als merk?

Franchiseformules gebruiken merken om hun waren en diensten te onderscheiden van de waren en diensten van de concurrent. Zoals al eerder in dit vakblad aangegeven,¹ kunnen merken doorgaans worden ingedeeld in woordmerken (waarbij het merk louter bestaat uit een woord) en beeldmerken (waarbij het merk ook grafische elementen bevat). Klanken kunnen onder bepaalde omstandigheden echter ook als merk ingeschreven worden, waardoor deze tot een hogere mate beschermd kunnen worden tegen oneigenlijk gebruik door concurrenten.

Vanaf 23 maart 2016 is de nieuwe Europese merkenwetgeving, de zogenoemde 'Trademark Reform Package', in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving maakt het onder andere eenvoudiger om aan een franchiseformule gerelateerde klanken te deponeren en deze dus te beschermen. In theorie zou dit ook kunnen gelden voor geuren, hoewel dat in de praktijk lastiger blijkt. In dit artikel staan we kort stil bij enkele van de mogelijkheden die deze nieuwe wetgeving aan franchiseformules kan bieden.

KLANKEN ALS MERK

Het nut van het gebruik van een klank als merk voor een franchiseformule, naast de reguliere woord- en beeldmerken, zal duidelijk zijn. Het gebruik van woord- en beeldmerken is, bijvoorbeeld, zinloos als deze niet zichtbaar zijn. Een woord- of beeldmerk heeft dan ook geen nut in een radiospotje. Door in te zetten op zowel woord-, beeld- en klankmerken kan een franchiseformule proberen 'haar' merk in diverse situaties zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. Verder blijkt de mens via zijn onderbewustzijn goed stuurbaar te zijn via ge-

luid. Anders gezegd: door een (potentiële) klant bloot te stellen aan bepaalde klanken kan hij onbewust een bepaalde kant opgestuurd worden. Zo bleek bijvoorbeeld tijdens een experiment dat een wijnwinkel aanzienlijk meer Franse wijnen verkocht als er Franse muziek in de winkel hoorbaar was. Werd echter Duitse muziek opgezet, dan bleken de Duitse wijnen weer beter verkocht te worden. In bepaalde gevallen was het al mogelijk om zeer in het oog (of beter gezegd 'oor') springende klanken als merk te laten deponeren. Voorbeelden daarvan zijn de jingle van Intel, de melodie die hoort bij de tekst 'Randstad

uitzendburohoooo' en de overbekende ringtone van Nokia. Het was echter niet eenvoudig om dergelijke klanken als merk te laten deponeren, omdat een klankmerk voor grafische voorstelling vatbaar diende te zijn. Een 'in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoden en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties'² werd in de rechtspraak als onvoldoende beschouwd.

GEUREN ALS MERK

Zoals hiervoor al is aangestipt, kunnen naast klanken ook geuren worden aangemerkt als versterkende kenmerken van een merk. De voornoemde voordelen van het gebruik van klanken gelden globaal ook voor geuren. Een mooi voorbeeld van het gebruik van geuren voor de herkenbaarheid van een merk is het typische parfum dat in en om de vestigingen van het Amerikaanse



Teun Pouw

bedrijf Abercrombie & Fitch wordt verspreid. Je hoeft als consument feitelijk maar één keer in je leven een dergelijke store te hebben bezocht om deze geur daarna altijd in verband te brengen met dit bedrijf. Toch is het deponeren van een geurmerk, ondanks het grote effect op consumenten, technisch gezien nog onmogelijk. In het Sieckman-arrest is door het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat een geurmerk als merk kan worden gedeponerd mits 'de aldus gecreëerde grafische voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is'.³ Het Hof oordeelde dat aan deze vereisten van een grafische voorstelling niet is voldaan door

middel van het deponeren van een scheikundige formule, een beschrijving met woorden, depot van een geurmonster noch door een combinatie van al deze elementen. Op welke wijze een geurmerk dan wel dient te worden gedeponerd is tot op heden, zelfs bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, onbekend. Mogelijk dat het wachten is op een "geur-computer", waarmee kan worden voldaan aan voornoemde strikte eisen die aan de vastlegging van een merk worden gesteld.

NIEUWE EUROPESE WETGEVING

De nieuwe wetgeving houdt de introductie van een Europese Verordening en Richtlijn in, welke vanaf 23 maart 2016 automatisch in het Nederlandse recht doorwerken. Onder deze nieuwe wetgeving is het eenvoudiger geworden om in ieder geval klanken als merk te laten deponeren. Dit komt met name doordat een klankmerk nu expliciet als merk in de nieuwe wetgeving wordt erkend, alsmede dat het vereiste dat een merk 'voor grafische voorstelling voorstelbaar'⁴ dient te zijn, is geschrapt. Sinds deze nieuwe wetgeving kan dus in principe door middel van een elektronisch bestand een klankmerk worden gedeponerd. Op welke wijze een geurmerk dient te worden gedeponerd is echter nog steeds onduidelijk. Toch zou dit theoretisch gezien ook eenvoudiger, of in ieder geval mogelijk, dienen te worden doordat het vereiste van 'grafisch voorstellingsvereiste' is komen te vervallen.

TOEPASSING VAN KLANKEN EN GEUREN ALS MERK

Franchisegevers kunnen klanken gebruiken om hun diensten en waren te onderscheiden van andere partij-



Jan-Willem Kolenbrander

en. Hierdoor worden reclame-uitingen zoals van Albert Heijn, HEMA, McDonald's en Phone House nog herkenbaarder voor klanten. Geuren kunnen daarvoor uiteraard eveneens worden gebruikt. Met het voorgaande in het achterhoofd kunnen franchiseformules overwegen om te investeren in een kenmerkende klank of geur die hun klanten op het spoor zet van hun waren en diensten. Het deponeren van een klank als merk is weliswaar niet voor alle franchisegevers en formules mogelijk c.q. zinvol, maar mocht een klank zo'n verband houden met de formule dat het aan het onderscheiden van de betreffende waren en diensten zou kunnen bijdragen, dan is het zeker de overweging waard. Het deponeren van een geur als merk heeft op dit moment nog een hoog theoriegehalte, maar door de nieuwe wetgeving is niet uit te sluiten dat dit in de toekomst anders wordt. Proactieve franchisegevers kunnen hierop dus al anticiperen door alvast gebruik te maken van 'geurmarketing'. De franchiseformule wordt op die manier bij klanten niet alleen onder de aandacht gebracht via de ogen, maar ook via de oren en de neus. +

Jan-Willem Kolenbrander en Teun Pouw
Beiden advocaat bij De Clercq Advocaten
Notarissen
Teun Pouw is daarnaast ook erkend
BMM-merkengemachtigde

¹ Bescherming IE-rechten: niet 'of' maar 'wanneer', Franchise+, september 2015, p. 34 – 36
² Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 27-11-2003 (Shieldmark), ECLI:NL:XX:2003:AN9074
³ Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 12-12-2002, ECLI:NL:XX:2002:AM2643
⁴ Artikel 3 van Richtlijn (EU) 2015/2436. Zie ook artikel 4 en rechtsoverweging 9 van Verordening (EU) 2015/2424