



Foto: Maison van Oort

De Skitaart van Maison van Oort waar V.O.F. Hartog de rechten op denkt te bezitten.

Het gevecht om de Skitaart

Het is al enige tijd in het nieuws: de heftige strijd die in de bakkersbranche wordt geleverd om een taart! Het betreft hier dan ook geen gewone taart maar de bijzondere Skitaart.

In het kort kan de casus als volgt worden omschreven. Op 7 maart 2008 werd het woordmerk Skitaart gedeponereerd voor 'Banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs' (klasse 30), ten name van V.O.F. Hartog en op 5 juni 2008 werd het merk geregistreerd. V.O.F. Hartog had

vlak daarvoor de bekende bakker Maison van Oort aangekocht en naar haar mening ook de daarbij horende rechten op het merk Skitaart. Op basis van haar nieuwe merkinschrijving sommeert zij nu andere bakkers te stoppen met het bakken en het verkopen van deze taart. Zij stelt dat de Skitaart is bedacht door haar voorganger in rechte, Maison van Oort, en dat zij met de aankoop van deze bakker en het registreren van het woordmerk, de rechten op deze taart bezit. Een van de bakkers die door V.O.F. Hartog is aangeschreven stelt op zijn beurt echter een vakblad van dertig jaar oud in handen te hebben waarin de zogenaamde Skitaart al wordt genoemd. Twee vragen doemen op: 1) kan Hartog op basis van haar merkinschrijving inderdaad optreden tegen het gebruik van

de aanduiding Skitaart? En 2) kan V.O.F. Hartog optreden tegen het verkopen van een taart met hetzelfde uiterlijk/recept?

Merkregistratie

Een hoofdregel in het merkenrecht is dat een merk onderscheidend vermogen

Hoe minder beschrijvend het merk, des te breder de beschermingsomvang

moet hebben. Een merk mag, met andere woorden, niet beschrijvend zijn voor de waren en/of diensten waarvoor registra-

tie wordt verzocht. Als voorbeeld zal het merk 'Mountainbike' worden geweigerd voor 'Fietsen' omdat dit het soort waren aangeeft waarvoor het merk gaat worden gebruikt. Iedereen weet immers dat een Mountainbike een soort fiets is. Ook als men zelf niet op de hoogte is van het feit dat een bepaalde naam (of afkorting) een soortnaam is zal dit merk moeten worden geweigerd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Naast deze soortnamen worden ook aanduidingen die iets kunnen zeggen over de eigenschappen (hoedanigheid) van een product geacht geen onderscheidend vermogen te hebben; deze zijn immers ook beschrijvend. Zo is onder andere het merk 'Onbegrijpelijk lekker' voor snoep geweigerd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Lekker is namelijk de eigenschap van de waren.

Soortnaam

Terug naar de casus. In principe kan een merkhouder optreden tegen het gebruik van een identiek of overeenstemmend merk. In het geval van de Skitaart is er echter een maar. Een Skitaart is weliswaar niet zo beschrijvend als 'Onbegrijpelijk lekker', noch is het een naam die iedereen zal erkennen als soortnaam zoals Mountainbike. Het kan wel zo zijn dat deze naam in de bakkersindustrie al jaren een bekende omschrijving is van een bepaald soort taart. Wanneer het vakblad van dertig jaren geleden inderdaad melding maakt van een taart met een recept dat bekendstaat als Skitaart dan zou er dus sprake van een soortnaam kunnen zijn. Indien aannemelijk wordt gemaakt dat de naam Skitaart bij diverse bakkers al jarenlang wordt gebruikt ter onderscheiding van deze bepaalde soort taart zou het merkrecht van V.O.F. Hartog aldus nietig kunnen worden verklaard. Optreden door Hartog tegen het gebruik van de naam Skitaart door andere bakkers lijkt in dit geval dan ook moeilijk. Wel is het zo dat het uiterlijk van de Skitaart beschermd kan zijn door het auteursrecht. Het uiterlijk van de taart kan immers een origineel werk zijn in de zin van de auteurswet. Het auteursrecht kent geen register zoals het merkenrecht en een auteursrecht is dan ook alleen te handhaven via het civiele recht. Het merkenrecht daarentegen is in sommige gevallen via een administratieve procedure relatief 'goedkoop' te handhaven.

Vormmerken

Via het merkenrecht kan men, naast het registreren van woorden ook zogenaamde vormmerken registreren. Wanneer een specifieke vorm kan dienen ter onderscheiding van de herkomst van het product, anders gezegd als merk, dan kan dit als vormmerk worden ingeschreven. In de praktijk is het lastig gebleken om vormmerken te registreren, daar het om een van de algemene praktijk afwijkende vorm moet gaan. In dit geval zal een taart over het algemeen eenzelfde basisvorm hebben. De bekende Vientetta taarten zijn overigens als (gedeelte)lijke vormmerken ingeschreven geweest in de Benelux.

Modelrecht

Naast een merkinschrijving en eventuele auteursrechtelijke bescherming is het mogelijk om het uiterlijk van een product via een modelregistratie te beschermen. Modelbescherming omvat uitsluitend het uiterlijk van een product. Voor een geldige modelinschrijving is wel vereist dat het model 'nieuw' is. Het mag niet gaan om een model dat al langer op de markt is. Tevens zal een model met een door de functie bepaalde vorm niet als geldig model kunnen worden geregistreerd. Het is dus bijvoorbeeld lastig om een snijplank of mengkom als model te beschermen, de functie bepaalt immers in belangrijke mate het uiterlijk. In dit geval zal het moeilijk worden om de taart als model te beschermen zeker omdat het model al niet meer als 'nieuw' kan worden beschouwd. Voorts is de standaardvorm van een taart niet te beschermen en zou de eventuele modelregistratie voornamelijk de specifieke kenmerken beschermen.

Bescherming van het recept

Met betrekking tot het recept treden we even buiten het merkrecht. Is een recept nu eigenlijk te beschermen via het Intellectuele Eigendom? In enkele gevallen is aan een recept een octrooirecht toegekend. Het ging hierbij echter om een specifieke werkwijze voor het bereiden van bepaalde ingrediënten, die leidde tot een uitkomst op het gebied van nijverheid (technisch effect). Over het algemeen zal het octrooieren van een recept echter afstuiten op de vereisten van inventiviteit en nieuwigheid.

Ook het auteursrecht biedt enige aanknopingspunten voor het beschermen van een recept. Krachtens het auteurs-

recht worden alle originele werken beschermd tegen het zonder toestemming verveelvoudigen en/of openbaren door derden. Deze werken moeten een oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijk stempel van de maker dragen. Bij auteursrecht gaat het uitsluitend om werken in waarneembare vorm. Een uitgeschreven origineel recept kan dus beschouwd worden als werk en kan op die manier mogelijk auteursrechtelijk beschermd zijn.

Het is echter onduidelijk of de wetgever het klaarmaken van het recept – oftewel het gerecht – ziet als uiting van het recept. Of het klaargemaakte gerecht Skitaart zelf bescherming geniet op basis van het auteursrecht valt dus niet te zeggen.

Zo min mogelijk beschrijvend

Gezien het bovenstaande is het belangrijk om bij een aantal zaken stil te staan wanneer er een product of dienst ontwikkeld wordt. Wie een product of dienst wil gaan leveren doet er goed aan een naam te ontwikkelen die zo min mogelijk beschrijvend is voor het product of dienst die ermee gaat worden geassocieerd. Hoe minder beschrijvend het merk, des te breder de beschermingsomvang.

Het uiterlijk van de Skitaart kan beschermd zijn door het auteursrecht

Verder is het raadzaam om voor het naar buiten treden met de naam onderzoek in het merkenregister te verrichten naar de beschikbaarheid van die naam. Na een positief onderzoeksresultaat is het uiteraard verstandig om de naam als merk te laten registreren. Dit voorkomt problemen met identieke of overeenstemmende merken die zien op identieke of vergelijkbare waren of diensten. De Skitaart is waarschijnlijk moeilijk te beschermen middels het Intellectuele Eigendom. Maar gezien de belangen die in het spel zijn lijkt het laatste woord hierover nog niet gesproken.

Friso Onderdelinden

F. Onderdelinden (LL.M.), Nederlandsch Octrooibureau, Den Haag, 070-3312594, onderdelinden@octrooibureau.nl