

Ook andere strepen-merken adidas kwetsbaar

Volgens het Europese Gerecht is de Europese registratie van één specifiek strepenmerk van adidas ongeldig. Heeft deze uitspraak misschien ook consequenties voor de andere strepenmerken van adidas?

Geen inburgering

Op 19 juni 2019 heeft het Europese Gerecht registratie nr. 12442166 van een merk bestaande uit drie zwarte strepen nietig verklaard omdat merkhouders adidas geen inburgering van dit merk in Europa heeft kunnen aantonen. De nietigheidsprocedure was aangespannen door het Belgische Shoe Branding (T 307/17 adidas / Shoe Branding 19 juni 2019).



Strepen merk registratie nr. 12442166 nietig

Uiterst eenvoudig

Volgens het Gerecht gaat het hier om een *uiterst eenvoudig merk*: drie zwarte strepen op een witte achtergrond (r.o. 76). Voor dit soort uitermate eenvoudige merken geldt dat gebruik van zelfs een beperkte variatie van het merk, snel als gebruik van een *ander* teken wordt gezien (r.o. 72).

Niet te verwaarlozen variatie

En daar ligt precies het probleem: de enorme hoeveelheid bewijsstukken die adidas had ingediend om de inburgering aan te tonen (maar liefst 1200 pagina's), had voornamelijk betrekking op gebruik van *witte of heldere* strepen op een *donkere* achtergrond. Deze omkering van de kleurcombinatie is volgens het Gerecht een *niet te verwaarlozen variatie* van het geregistreerde merk, de drie *zwarte* strepen op een *lichte* achtergrond. Dergelijk gebruik, ook al is het overvloedig, kan dan ook niet meegenomen worden als bewijs van inburgering. Exit zwarte driestreep.



Witte streep niet verwaarloosbare variatie van zwarte streep

Andere strepenmerken

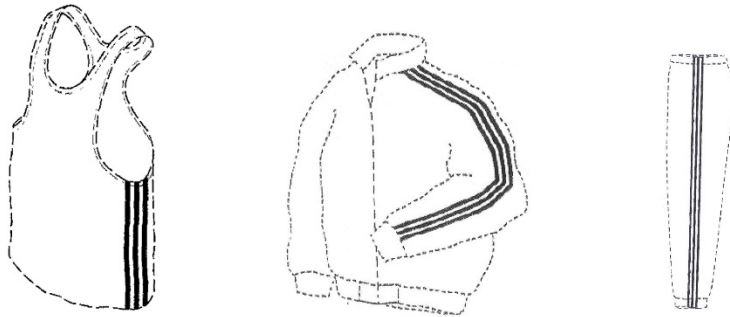
In de meeste artikelen over deze kwestie haast iedereen zich te zeggen dat deze uitspraak natuurlijk niet betekent dat adidas nu zijn claim op de drie-streep verloren heeft. Nee, het bedrijf bezit nog steeds een aantal Europese registraties van merken waarin de bekende drie-streep is opgenomen, dus er is nog weinig aan de hand. In mijn artikel in Adformatie van twee weken geleden bracht ik ook die relativering aan.

Te optimistisch?

Maar is dat - bij nader inzien - misschien niet iets te optimistisch? Ik durf de vraag bijna niet te stellen, maar zou het zo kunnen zijn dat deze uitspraak misschien ook andere strepen-merken van adidas kwetsbaar maakt? Ik sluit het niet uit.

Merken adidas

Wat zijn de overige Europese strepen-merken voor de kleding van adidas? Dat gaat om verschillende *positiemarken*, merken bestaande uit kledingstukken in gestippelde lijnen, waarin op een specifieke plek drie zwarte strepen zijn aangebracht. Door het gebruik van de stippelijntjes maakt de kleding zelf geen onderdeel uit van het merk, maar is die alleen bedoeld om de *positie* van het merk te bepalen.



Geregistreerd positiemerken van adidas

Registratie na inburgering

De registratie van deze positiemerken werd in 2005 in eerste instantie door het Europese merkenbureau EUIPO geweigerd wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen, zo blijkt uit de EUIPO-dossiers. Pas nadat adidas bewijs van inburgering had ingediend, werden de merken ingeschreven.

Cruciaal

Na de uitspraak van het Gerecht van 19 juni 2019 is naar mijn idee nu de cruciale vraag: kun je bij deze positie-merken (net als bij de gesneuvelde registratie) spreken van uitermate eenvoudige merken, waarbij een beperkte variatie van het merk al voor een andere indruk bij het publiek zorgt? Want als dat zo is, dan zou ook voor deze merken gelden dat gebruik in een omgekeerde vorm - een witte streep in plaats van een zwarte - gebruik van een *ander* merk is. Ook dergelijk gebruik kan dan niet als inburgeringsbewijs dienen. Zijn deze merken in 2006 misschien – met de wetenschap van nu - op basis van verkeerd inburgeringsbewijs geaccepteerd?

Inburgeringsbewijzen

Ik heb geen inzage in de inburgeringsbewijzen die adidas in 2006 heeft overgelegd, maar het ligt voor de hand dat het ook toen – net als in 2019 – voornamelijk om gebruik van witte of lichte strepen ging. Immers, dat is ook de wijze waarop het bedrijf zijn strepen-merk op de kleding voornamelijk gebruikt: een lichte streep op een donkere achtergrond. Tik in op Google 'adidas clothing' en je krijgt bijna alleen de witte strepen te zien.

Uitermate eenvoudig?

Maar zijn deze positiemerken uitermate eenvoudige merken? De merken zijn in ieder geval minder eenvoudig dan het merk dat net niet is verklaard. Dat was volgens het Gerecht niet meer dan een beeldmerk bestaande uit drie zwarte strepen. Bij deze positiemerken is in ieder geval een extra kenmerk toegevoegd, namelijk de *positie* van de strepen op de kleding. Maar is dat voldoende?

Weigering EUIPO

Op 5 september 2005 heeft EUIPO zijn initiële weigering van deze oude positiemerken na discussie met adidas nader toegelicht. Volgens EUIPO zijn drie parallelle strepen niet meer dan een '*very simple geometric pattern, which does not possess anything particularly outstanding*'. En als je een dergelijk teken plaatst op de specifieke positie op de kleding zal dat door de consument slechts gezien worden als '*a decorative element on the side of an item of clothing*'.

Kwetsbaar

Wat mij betreft belooft dat niet veel goeds. Ik denk dat ook deze positiemerken als 'erg eenvoudig' moeten worden beschouwd en dat zij voornamelijk gekenmerkt worden door het contrast van een donkere streep op een lichte achtergrond. Wijzig je dit contrast door omkering van de kleurcombinatie, dan is dat naar mijn idee van invloed op een wezenlijk kenmerk van het merk en kan het de perceptie van dit merk door het publiek wijzigen.

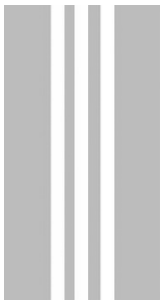


Omkering van kleurcombinatie is van invloed op een wezenlijk kenmerk van het merk waardoor de perceptie van dit merk door het publiek wijzigt

Ook voor deze positiemerken zou dus wel eens kunnen gelden dat bewijs van inburgering van het merk in de omgekeerde kleuren onbruikbaar is. Als dat juist is zijn ook deze merken uiterst kwetsbaar. Wat gebeurt er als Shoe Branding straks ook deze merken aanvalt? Kan adidas dan voldoende gebruik (in de gehele EU!) laten zien van kleding met een donkere streep op een heldere achtergrond, om zo inburgering aan te tonen? Ik houd mijn hart vast.

Nieuwe registraties voor de zekerheid?

Zou adidas, hangende het beroep dat ongetwijfeld wordt ingesteld, niet toch wat extra Europese registraties moeten verrichten, van patroon- en positiemerken waarvoor het bedrijf wél met groot gemak inburgering kan aantonen? Hieronder twee suggesties.



Patroonmerk. Het merk bestaat uit drie lichte, even grote en even brede, parallel lopende strepen op een contrasterende achtergrond. Het patroon kan in verschillende afmetingen en verhoudingen worden weergegeven afhankelijk van de waren waarop het wordt aangebracht.



Positiemerik. Het merk bestaat uit drie lichte, even grote en even brede, parallel lopende strepen op een contrasterende achtergrond, aangebracht op een kledingstuk.

Gewoon voor de zekerheid en omdat je weet dat aanhaker Shoe Branding op het vinkentouw zit?

Bas Kist
Partner Chiever