

ABCOR'S ABC-tje

MERKENBUREAU ABCOR • GESPECIALISEERD IN GOODWILL BESCHERMING • JAARGANG 4 • NR 10 • JANUARI 2011



Merkenrecht

BAVARIA TROTSEERT DUITSE AANVAL

Bavaria is al tien jaar in gevecht met de bond van brouwers uit Beieren over de naam Bavaria. Reden: Bavaria is Latijn voor Beieren en de brouwerij van Bavaria staat niet in Beieren, maar in Lieshout.

De Beierse brouwersbond heeft voor de aanduiding Bayerisches Bier bescherming aangevraagd in Europa als streeknaam. Het doel is om te voorkomen dat andere bierbrouwerijen de naam Bayerisch (of een vertaling daarvan) gebruiken voor bier. In Nederland hebben Edammer en Gouda Kaas dezelfde beschermde status gekregen. Hierdoor mag een buitenlands bedrijf geen kaas op de markt brengen onder de naam GOUDA of EDAMMER. Bavaria had de naam BAVARIA wel als merk geregistreerd. De brouwerij koos

deze naam in 1925 als verwijzing naar Beiers bier/pilsener. Pas in 1995 is de naam BAVARIA in Duitsland als merk geregistreerd.

De Beierse brouwersbond had een jaar eerder (in 1994) de beschermde status voor Bayerisches Bier aangevraagd. Die status werd pas in 2001 toegekend. De grote vraag was dan ook: welk recht is dit keer het sterkste?

Het Hof heeft nu besloten dat bij streeknamen niet de datum van aanvraag doorslaggevend is, maar de datum van toekenning. BAVARIA wint uiteindelijk. Voorkom dit soort conflicten en registreer het merk direct in de landen waar het actief wordt gebruikt, hetzij direct, hetzij via een lokale distributeur.



In dit nummer

Coca Cola - Pepsi: storm in een fles cola

Nestlé weert koffiecapsules in Zwitserland

G-Star RAW: opdruk T-shirts en merkinbreuk

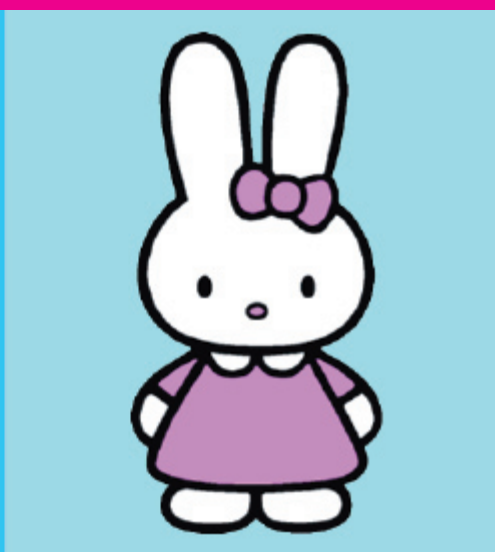
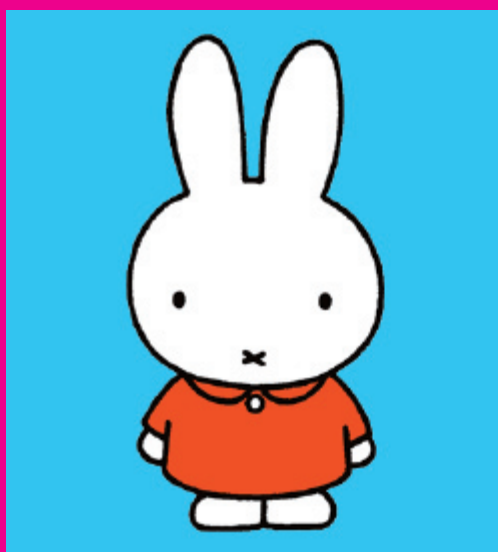
Men Perfect: gevaar van beschrijvende merken

Hansgrohe: opmars van het modellenrecht

Matell ten strijde tegen lesbische Barbie

Goede smaak, fatsoen en openbare zeden, geloof en vrouw(on)vriendelijke campagnes

Gebruik merk concurrent als Hashtag bij Twitter of als Adword bij Google



Auteursrecht

Nijntje houdt Kathy buiten de Benelux

Het poesje 'Hello Kitty' (ontwikkeld in 1974) kreeg een vriendinnetje namelijk konijntje Kathy. Net zoals Hello Kitty een gestileerd beestje in ronde dikke lijnen. De eigenaar verstrekt ook licenties aan producenten van kleding en speelgoed om Kathy hierop af te beelden H&M (kleding) en Bart Smit (speelgoed) gaan artikelen verkopen met Kathy erop. Dit viel echter niet in goede aarde bij Mercis, de vennootschap van Dick Bruna die de rechten van Nijntje beheert. De zaak kwam bij de rechter. Deze gaf aan dat Nijntje niet banaal is, en daarom

auteursrechtelijk beschermd is. Nijntje kenmerkt zich door elementaire kleuren, dikke lijnen, de typische verhouding tussen het hoofd en lichaam, vorm van het hoofd, de oren, ogen, strik als mond en de stand van de voetjes en handen. Die trekken zijn overgenomen in Kathy en bijna identiek aan Nijntje. Het enige echte verschil is de strik in de oren, maar dat leidt niet tot een andere totaalindruk. Gevolg: inbreuk, verbod en veroordeling tot vergoeding van de advocaatkosten van de wederpartij (à € 50.000,-).

Storm in een fles cola

In de praktijk is het vaak moeilijk om de vorm van een nieuw product als merk geregistreerd te krijgen. Echter, consumenten zien bijzondere vormen en verpakkingen vaak direct als een herkenningsteken. Het schoolvoorbeeld is natuurlijk het elegante colaflesje van Coca Cola. In het verleden was het wat makkelijker om deze vorm beschermd te krijgen en Coca Cola heeft de vorm dan ook direct als vormmerk in veel landen vastgelegd.



Originele fles Pepsi fles Nieuwe 1,5 liter First Choice

Coca Cola beschermt niet alleen haar recept voor cola bijzonder goed, maar ook haar merkrechten. Zo heeft zij de contour (de vorm van het flesje) als merk laten vastleggen om aanhakend gebruik te bestrijden. Toen Pepsi haar nieuwe flesje op de markt bracht in Australië, was de maat direct vol. De karakteristieke vorm van het nieuwe flesje komt namelijk wel erg overeen met het flesje dat Coca Cola sinds 1916 gebruikt.

In Nederland heeft er een vergelijkbare kwestie gespeeld. Coca Cola had een nieuwe 1,5 liter fles ontwikkeld (en de vorm als merk laten registreren). Toen Superunie haar First Choice cola in een vergelijkbare fles aanbood, was een conflict geboren. Onder dreiging van een rechtszaak heeft Superunie de vorm aan laten passen.

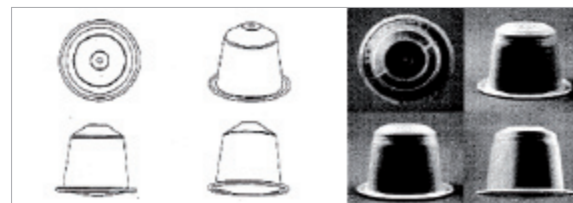
Opgepast met sterren, vlaggen en symbolen

In Polen heeft het Rode Kruis bezwaar gemaakt tegen het nieuwe merk van Alta. Ook daar mag een merk niet een symbool van een land, een internationale organisatie of een kwaliteits-embleem opnemen zonder toestemming van die organisatie. Het Hof heeft nu bepaald dat dit ook geldt voor vergelijkbare merken. Dat zijn merken waarin, naast andere elementen (zoals een ijsbeer), het kenmerkende symbool voorkomt.



Nestlé weert koffiecupsules

De koffiecups van Nestlé zijn wereldwijd een succes. Om mee te liften op dit gebruik, bieden wel vaker bedrijven onder eigen merk een vergelijkbaar product aan. Zo ook de Zwitserse retailketen Denner.



Zwitsers vormmerk 486889

Denner capsules

Nestlé heeft echter vanaf het begin de zaken goed dichtgetimmerd. Ook de vorm van de capsules is indertijd als vormmerk vastgelegd. In een kort geding procedure heeft de rechtbank besloten dat de Denner capsules een in-

breuk zijn. De vorm van de capsule is niet puur technisch bepaald. De Denner capsules passen gewoon in de Nestlé machine. Alhoewel de vorm niet identiek is, associeert 50 procent van het publiek de vorm met de Nestlé koffiecups. Gevolg: een (voorlopig) verbod.

Decoratieve opdruk kleding merkinbreuk

G-Star heeft het merk RAW als woordmerk geregistreerd in zowel de Benelux als de Europese Unie. Als H&M vesten en T-shirts aan gaat bieden met onder andere de opdruk RAW BEAT EXPERIENCE, is er een nieuw conflict geboren.



G-Star RAW

H&M T-shirt

H&M stelt dat RAW beschrijvend is voor kleding (de ruige straatcultuur). G-Star overlegt een onderzoek, waaruit blijkt dat 30 procent van de ondervraagden bij het zien van het teken RAW denkt aan G-Star of GapStar. H&M bestrijdt dit onderzoek niet.

De rechter komt daarom tot de conclusie dat het publiek in RAW een onderscheidingsteken ziet. Ook het verweer van H&M dat RAW gebruikt wordt om een muziekstijl weer te geven, mag niet baten. Ondanks het decoratieve karakter kan het publiek denken dat er een relatie is tussen de versiering (RAW BEAT EXPERIENCE) en het merk van G-Star. Merkinbreuk is dus aannemelijk.

Beschrijvende merken

Henkel heeft voor het logo MEN PERFECT in 2006 bescherming aangevraagd. Dramers heeft echter een Benelux en internationale registratie voor het woordmerk MAN'S PERFECT. Henkel eist de nietigheid van het woordmerk MAN'S PERFECT, omdat dit uitsluitend beschrijvend is.

Het Hof gaat hierin mee. Het merk geeft aan dat de man perfect is of dat het product perfect is voor de man. In beide betekenissen geeft het merk uitsluitend de bestemming en/of een kenmerk van het product aan. Het Hof ziet geen aanleiding om eveneens het logo van Henkel nietig te verklaren.

Dit merk bestaat namelijk niet uitsluitend uit beschrijvende elementen. Alhoewel een woordmerk vaak een betere bescherming geeft, is het dus van belang bij beschrijvende namen het merk ook als logo vast te leggen.



Red Pepper - SweetPepper

Red Pepper is geen onbekende in reclameminnend Nederland. Alhoewel het bedrijf in 2008 failliet is gegaan, wordt de naam nog direct geassocieerd met menig toonaangevende campagne. Toen op 1 september het nieuwe Hengelose reclamebureau SweetPepper van start ging, was oud-oprichter Tjeerd de Jong van Red Pepper 'not amused'. "Het is ongelooflijk slordig om je bureau deze naam te geven. In dit vak gaat het om een onvervreembare en unieke positie in de markt. Dit merk is gewoon van mij." Dat klopt wel enigszins. Het reclamebureau Red Pepper heeft in 2000 de naam laten registreren als merk. Het merk is waarschijnlijk in de failliete boedel blijven zitten, want in 2010 is dit vervallen. Een beetje vreemd, want als oud-oprichter De Jong de naam uit de boedel had overgenomen, had hij nu een veel sterkere positie gehad. Na twee jaar is SweetPepper van start gegaan. Dit bureau heeft direct het zekere voor het onzekere genomen toen er een conflict dreigde. Niet alleen is er merkbescherming aangevraagd voor de eigen naam, ook de naam REDPEPPER is als merk geclaimd. De bal ligt nu weer bij Red Pepper dat dreigt met een rechtszaak.



De opmars van het modellenrecht - rechter geeft bredere bescherming aan model

Bescherming van vormgeving via het modellenrecht is jarenlang in de Benelux een ondergeschoven kindje geweest. De laatste jaren is het recht echter aan een sterke opmars bezig en wordt de kracht van dit recht steeds duidelijker.



Raindance - Hansgrohe

Tiger - Niagara

De rechtbank had in eerste instantie de eisen van Hansgrohe afgewezen. Uitgaande van de beperkte beschermingsomvang van het model was de rechtbank van oordeel dat de Niagara van Tiger een andere algemene indruk wekte dan het depot. Het Hof oordeelt echter anders en geeft een ruimere bescherming aan het modellenrecht. Ook het verweer dat de vorm alleen maar door techniek is bepaald, houdt geen stand. Het Hof gaat hier uit van de apparaatgerichte leer. Dat hetzelfde resultaat ook op een andere manier kan worden bereikt, is niet relevant. Echter, Tiger kan niet bewijzen dat de verhouding tussen de grootte van de douchekop en de lengte van de handgreep uitsluitend technisch bepaald is. Dat bepaalde elementen mogelijk nu als trendy stijl worden gezien, is eveneens niet voldoende om die elementen weg te denken. Eendoordeel van het Hof: de handdouches geeft geen andere algemene indruk, dus wel inbreuk. Er volgt een verbod plus een veroordeling in de kosten van de wederpartij (begroot op ruim € 93.000,-).

Matell ten strijd tegen lesbische Barbie

Barbie is al jaren een kassucces voor Matell. Barbie staat nog altijd op de 97ste plaats van de top 100 van meest belangrijke merken wereldwijd (in geldwaarde). Een imago dat dus zorgvuldig moet worden gekoesterd. Nu het Argentijnse kunstenaarskoppel Breno Costa en Guilherme Souza een naaktkalender met Barbie in lesbische poses heeft gemaakt, dreigt er een rechtszaak. Matell distantieert zich nadrukkelijk van de foto's, maar hoe succesvol zou 'n zaak in Nederland zijn? Binnen het auteursrecht kennen wij de parodie exceptie. Bij een parodie mag je inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermd werk. Echter, een parodie mag niet nodeloos afbreuk doen aan het origineel of de reputatie van de maker. Daarnaast mag een parodie geen commerciële of concurrentiemotieven hebben. De concurrent voor gek zetten, is dus niet toelaatbaar. Het betreft hier een kunstproject met een



aanklacht tegen onze maatschappij en het gebruik van seks als verkoopmiddel. Juist gezien de grote tegenstelling is een parodie op Barbie dan mogelijk wel te beredeneren. Parodie kan dus een uitweg geven, maar blijft wel gevaarlijk. Zeker als dit commercieel wordt gedaan vanuit een concurrentiepositie.

Satire Maria's Onbevleete Ontvangenis

Antonio Federici maakt al jaren beruchte en licht satirische advertenties. Net zoals vorig jaar is ook dit jaar de nieuwe campagne verboden door de Advertising Standards Authority (de ASA - de Britse Reclame Code Commissie). We zien dit keer een hoog zwangere non, lepelend aan het zalige ijs. Antonio Federici betoogde dat het idee van onbevleete ontvangen verwijst naar de manier waarop het beste ijs wordt gemaakt. Het is de heilige plicht van het bedrijf om het beste ijs te maken. Vandaar het besluit om religieuze afbeeldingen te gebruiken. Daarnaast wil het bedrijf op een satirische, humoristische manier een verwijzing maken naar de houding van de kerk voor wat betreft sociale vraagstukken. Vrijheid van meningsuiting zou moeten zegevieren. De ASA oordeelde anders. Het gebruik van een zwangere non met de koppeling naar Onbevleete Ontvangenis 'wordt waarschijnlijk gezien als een bespotting van de overtuiging van rooms-katholieken'. Het gebruik van dergelijke afbeeldingen is daarom aanstootgevend voor lezers. De combinatie geloof en parodie blijft dan ook gevaarlijk.



Suit Supply wel/niet vrouwvriendelijk

De nieuwe campagne van Suit Supply 'Shameless' is weer spraakmakend. In no time lagen er dan ook drie klachten bij de Reclame Code Commissie (RCC). Kern van deze klachten is, dat de campagne in strijd is met de goede smaak, het fatsoen en/of de openbare zeden. De RCC vindt dat de verwijzing naar



seksualiteit in geen van de drie uitingen dusdanig is, dat daarbij de grenzen van goede smaak, fatsoen of openbare zeden worden overschreden. Voor zover de klacht vrouwonvriendelijk zou zijn, overweegt de Commissie dat 'de wijze waarop de man en de vrouw in verschillende uitingen zijn afgebeeld, niet getuigt van gebrek aan respect jegens de vrouw'.

Onze Belgische vakbroeders denken hier duidelijk anders over. Vier foto's moesten van de website omdat de foto's de waardigheid van de vrouw aantasten. De vrouw wordt hierop als lustobject afgebeeld. Zo blijkt maar weer dat besluiten over goede smaak heel subjectief zijn en dat er in Nederland meer lijkt te kunnen.

Internet/social media

Zoekwoorden Twitter nu commercieel

Ons 'hekje' (#, Engels 'hashtag') wordt gebruikt om woorden in tweets te markeren. Het is eigenlijk door Twitter bedacht om berichten beter te kunnen rangschikken en opzoeken. Door voor een belangrijk woord in een tweet een 'hekje' te zetten, wordt het bericht direct gerangschikt bij andere tweets met hetzelfde onderwerp. In principe een prima idee.



Adverteerders hebben dit nieuwe fenomeen ook ontdekt. Zo heeft HP betaald om haar tweets te laten verschijnen zodra gebruikers zoeken op #apple, #mac en #macbook. In Europa is de verwachting dat dergelijk gebruik eerder ontoelaatbaar is. Gebruik zal alleen acceptabel zijn, als er geen (in)directe verwarring is te verwachten of als er sprake is van correcte vergelijkende reclame. Kleine kans dus.

Abcor BV

Abcor is een merken- en modellenbureau gespecialiseerd in juridisch advies op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Merkenbeheer, onderzoek en registratie van merken, modellen, domeinnamen, advies en support bij inbreuken, opposities, kwesties en weigeringen.

Suggesties voor ABCOR's ABC-tje kunnen worden gestuurd naar info@abcor.nl of naar: Postbus 2134, 2301 CC Leiden / 071-5763116.

Gebruik merk concurrent als Google Adword verboden

Na de uitspraak van het Hof in de zaak Louis Vuitton heeft Google in september haar policy voor Adwords kopen gewijzigd. Bedrijven mogen nu het merk van de concurrent kopen om de eigen website te promoten. Van Google mag dit, maar mag het ook van de rechter? De eerste uitspraken zijn een feit. Niet alleen in Dene-marken, maar ook in Nederland heeft de rechter aangegeven dat dit niet mag als een merk gewoon onderscheidend vermogen heeft.



In de Nederlandse zaak ging het over de toelaatbaarheid van het gebruik van het merk TEMPUR door concurrent Energy+. TEMPUR verkoopt speciale matrassen en kussens met speciaal schuim erin. Energy+ verkoopt ook speciale matrassen en probeert de traffic naar haar site flink te vermeerderen door enerzijds TEMPUR als meta-tag te koppelen aan speciale pagina's en anderzijds door het merk als zoekwoord (Google AdWords) te gebruiken. De rechter veroordeelt dit gebruik op basis van vergelijkende reclame. In de advertentie staan de producten niet duidelijk tegenover elkaar en is de vergelijking gewoon niet duidelijk. Dat is ook eigenlijk bijna onmogelijk in die paar woorden, dus verbazingwekkend is dit niet. Er volgt een verbod plus een kostenveroordeling van € 9.500,-.

Red Bull grijpt mis in UDRP procedure

Er worden wel vaker domeinnamen geregistreerd waarin een merk is opgenomen. Dat mag vaak niet, omdat zo een commerciële band wordt gesuggereerd met de merkhouder. Via een UDRP procedure is de domeinnaam vrij gemakkelijk op te eisen. Red Bull heeft via zo'n procedure tevergeefs een poging gedaan om de domeinnaam REDBULLNORGE.COM in haar bezit te krijgen.



Hier gaat het mis, want Red Bull heeft in het verleden de houder toestemming gegeven de domeinnaam te registreren. De houder was de oude distributeur en indertijd kon alleen een Noors persoon/bedrijf de domeinnaam registreren. Nu deze eis niet meer in Noorwegen geldt, wilde Red Bull zelf de domeinnaam hebben. Bij een UDRP procedure moet echter niet alleen het huidige gebruik te kwader trouw zijn, maar ook de registratie. Die was echter niet te kwader trouw.

Bronnen:

Adformatie, BIE, BMM, Boek9.nl, Marques.org, Domjur.nl, Elsevier, GPD, IER, INTA bulletin, Nu.nl, OHIM.eu, PCM-dagbladen, Quote, SIDN, Trademark Reporter, WIPR en WIPO.

Volg Abcor op Twitter

Na de lancering van de IP-kennisquiz: www.abcor.nl/ipkennisquiz zijn wij nu ook te volgen op Twitter. Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland: [www.twitter.com/abcor](https://twitter.com/abcor)