

Merkenrecht

TUC VERBIEDT VERPAKKING

General Biscuits (LU) produceert al sinds de jaren zestig zoute koekjes onder het merk TUC. Door het intensieve gebruik is het merk TUC een bekend merk en is General Biscuits marktleider. Om haar rechten te beschermen, heeft TUC niet alleen de verpakking als Europees beeldmerk vastgelegd, maar ook een aantal details hiervan, zoals de typerende gele kleur achtergrond in combinatie met het logo in blauw/wit. Hoppe produceert ook koekjes en brengt deze onder eigen merk APERO en als huismerk op de markt. De rechtbank stelt dat er sprake is van merkinbreuk en verwijst hierbij naar de eerdere uitspraak van het Europese Hof in de zaak Carbonell-La Espanola. Heel

belangrijk is dit keer de visuele overeenstemming. De visuele impact, de manier waarop General Biscuits gebruik maakt van diverse kleurindicaties op de verpakking. De gele achtergrond, de witte letters, het blauwe vlak, rode accenten en de koekjes die op elkaar liggen. Natuurlijk lijken de merken TUC en APERO niet op elkaar. De globale visuele indruk is echter wel hetzelfde en dat is doorslaggevend. Dat is vooral van groot belang voor producten in supermarkten, omdat consumenten zich daar laten leiden door de visuele impact en daardoor per ongeluk de verkeerde verpakking kunnen pakken. Daardoor kan er eerder verwarring ontstaan. Gevolg: verbod, recall, informatie over de verkoop om



schadevergoeding te bepalen en kostenveroordeling. De verwachting is dat deze uitspraak grote gevolgen zal hebben voor verpakkingen van huismerken, omdat die vaak de opmaak en kleuren van A-merken overnemen.

In dit nummer

Keukenconcurrent weert
Badkamerconcurrent

Kleurmerk AJAX nietig

DAAAK huisje – prior art- de
nieuwheidseis bij modellen

BuurtKadoos –
bescherming idee/format

Het Ketelhuis –
Parodie en tabaksreclame

Univé veroordeeld tot reverse
domain hijacking

eBay aansprakelijk bij online
couterfeit

Social media; Bavaria Babes
en Twitter



Auteursrecht

MEDIQ EN ONGELICENSEERD GEBRUIK

Designbureaus geven vaak aan opdrachtgevers een exclusieve licentie voor het gebruik van huisstijlen. Doel hiervan is, dat vervolgwerk eveneens wordt uitgevoerd door het bureau. Ook bij de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl van de MEDIQ apotheek wordt deze handelswijze gevolgd. SVT ontwikkelt al het instore materiaal en de hele huisstijl en geeft een licentie voor gebruik in Nederland.

Als Mediq in 2008 de eerste vestigingen opent in Polen en België, wil SVT aanvullende afspraken maken over het gebruik en het vervolgwerk. Mediq stelt zich op het

standpunt dat zij geen inbreuk maakt op het auteursrecht van SVT en daarom niets hoeft te betalen. SVT zegt de licentie op en start een rechtszaak. De rechter komt tot het oordeel dat het nieuwe gebruik buiten de licentie valt. De licentie is rechtmatig opgezegd, maar alles wordt nog wel gebruikt in Nederland door Mediq. Conform de algemene voorwaarden is de vergoeding hiervoor drie keer de betaalde fee (ruim € 1,8 miljoen). Gevolg: een verbod op gebruik, schadevergoeding en veroordeling in de kosten (ruim € 65.000).

Keukenconcurrent weert Badkamerconcurrent

De Keukenconcurrent heeft succesvol bezwaar gemaakt tegen de registratie van het logo van de Badkamerconcurrent. Beide merken zijn een samentrekking van een beschrijvend element (KEUKEN en BADKAMER) gevolgd door het element CONCURRENT.

De Benelux merkautoriteiten oordeelden dat er sprake kan zijn van (indirecte) verwarring. Belangrijk in de overweging is, dat het hier gaat om identieke producten/diensten.

Daarnaast springt in beide logo's het element CONCURRENT in het oog en komt in beide merken een hand voor. De uitspraak geeft het belang aan om ook voor enigszins beschrijvende merken en handelsnamen wel een merkregistratie aan te vragen.

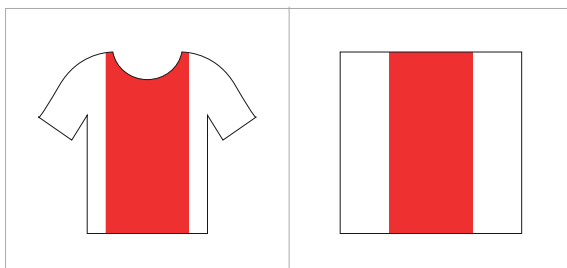


Kleurmerk AJAX nietig

Ajax verkoopt merchandising artikelen met daarop het logo van Ajax, de rode baan en teksten als 'AMSTERDAM' en 'PRIDE OF MOKUM'. Om haar goodwill te beschermen (en te kunnen exploiteren), heeft AJAX een aantal merkregistraties gedaan, gebaseerd op de rode baan. Een handelaar verkoopt een vest met een rode baan, kruisen en de tekst 'PRIDE OF MOKUM'. In het vest zit een label 'FANSPORT, FANWEAR FOR FANS' en 'official licensed product'. Het vest is echter niet van AJAX.



In de rechtszaak doet AJAX een beroep op haar kleurmerken, een vierkant met daarin een rode baan en een T-shirt met een rode baan. De rechter oordeelt eerst dat de merken niet geldig zijn.

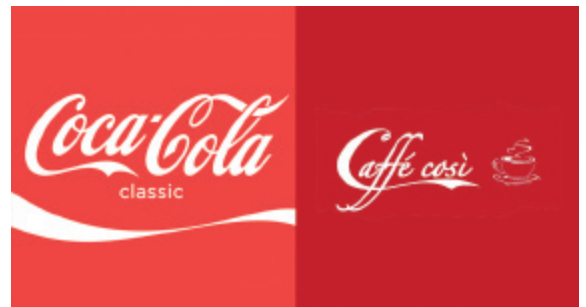


Het is namelijk niet duidelijk welke kleur er precies wordt geclaimd. Een simpel kleurvakje was vroeger wel voldoende, maar nu niet meer. Nu moet het specifiek, met bijvoorbeeld een PMS kleurcode erbij. De claim op basis van de kleurmerken wordt afgewezen. Gelukkig is er nog wel de onrechtmatige daad. Omdat de artikelen worden verkocht voor de Arena, tussen spullen die wel van Ajax zijn, kan de consument toch denken dat de producten echt van Ajax zijn. Daarom krijgt Ajax alsnog zijn verbod.

Bekende merken en opposities

Bekende merken hebben een bredere bescherming. Rechter houdens hiermee rekening in procedures, zodat er eerder sprake is van inbreuk, omdat er wordt meegelift op de bekendheid van het merk. Bij nieuwe merkaanvragen kunnen houders van oudere merken bezwaar maken, als zij vinden dat het nieuwe merk overeenstemt met hun oudere merk. Een oppositieprocedure is een snelle procedure om te voorkomen dat een overeenstemmend merk wordt ingeschreven. Nadeel hiervan is wel, dat houders van bekende merken in veel landen (tot nu toe ook nog in de Benelux) daarbij geen beroep kunnen doen op de bekendheid van het merk.

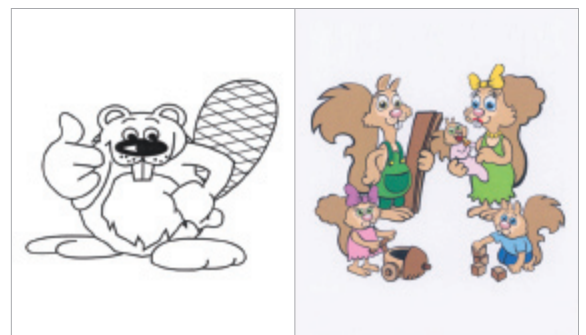
Hierdoor worden soms toch merken ingeschreven die mogelijk in een procedure onderuit kunnen worden gehaald. Een goed voorbeeld is de registratie van een nieuw logo voor thee- en koffiemachines in Zwitserland.



Coca Cola start een oppositieprocedure om de inschrijving tegen te houden. De producten zijn soortgelijk (koffie en frisdrank zijn alternatieven), dus komt het er op aan of de logo's overeenstemmen. Coca Cola benadrukte de bekendheid van haar logo. Omdat deze grond in oppositie procedures niet bestaat, kan daar geen rekening mee worden gehouden. Het bureau oordeelt daarom geen inbreuk.

Een eekhoorn is nog geen bever

Chalet Center verkoopt tuinhuisjes en gebruikt in haar communicatie een bever. Om misbruik en aanhakend gebruik te voorkomen, heeft zij het logo als merk vastgelegd. Er ontstaat een conflict als een ex-werknemer het concurrerende bedrijf Woodvaria opricht. Woodvaria verkoopt ook tuinhuisjes en gebruikt als logo een eekhoornfamilie.



Chalet Center

Woodvaria

De rechter bekijkt in deze zaak of de merken visueel, auditief of begripsmatig met elkaar overeenstemmen. Visueel verschillen de logo's nogal. De bever is een lijntekening in zwart-wit, de eekhoornfamilie bestaat uit een heel gezin in kleur. Eigenlijk is de enige visuele overeenstemming dat de dieren rechtop staan, grote snijtanden en een forse staart hebben. Begripsmatig is duidelijk dat het om knaagdieren gaat. Dat is echter te weinig om consumenten te verwarren. De rechter wijst de vordering dan ook af.

Prior art- nieuwheid kinderspeelhuisjes

Speelhuisjes voor kinderen zijn van alle tijden. Echter, steeds komen er weer nieuwe varianten op de markt. Zo verkoopt Henkes een kartonnen speelhuis (het DAAAK huis) en heeft hiervoor in 2005 modelbescherming in de Europese Unie gekregen. In 2010 komt HAJO met een vergelijkbaar huis op de markt. Inbreuk, stelt Henkes. HAJO beweert dat dit niet zo is. De huisjes zouden voldoende verschillen, maar belangrijker, het hele model van Henkes is niet geldig want het is niet nieuw. In 2004 is er namelijk al een vergelijkbaar huisje geregistreerd, het Langley huisje.



Langley huisje

DAAAK huisje

HAJO huisje

De rechter is het daar niet mee eens. Het DAAAK huisje is duidelijk nieuw. Dat blijkt uit de andere gevels en de overloop van het dak in de muren. Het huisje geeft daardoor een andere algemene indruk. Dat is niet het geval met het HAJO huisje. Dat geeft dezelfde algemene indruk. De afstand die het HAJO huisje houdt tot het DAAAK huisje, is veel kleiner dan DAAAK versus Langley. Gevolg: inbreuk en een verbod.

Bescherming idee/format

Ideeën zijn niet te beschermen, wel de uitwerking van een idee. Omdat auteursrecht automatisch ontstaat, is soms onduidelijk wanneer een idee/format wel of niet beschermd is. Belangrijk bij de vraag wat je nu mag lenen van een ander, is de mate van uitwerking van het idee.



BuurtKadoos stuurt aan nieuwe buurtbewoners een doos met vouchers van diverse ondernemers. Zo kunnen bedrijven zich makkelijk voorstellen aan nieuwe bewoners. Een van de toeleveranciers van BuurtKadoos stopt de werkzaamheden en komt met een eigen (vergelijkbare) doos. Mag dit wel, want een doos met kaartjes is toch eigenlijk gebruikelijk in de marketing? De rechter is het daar niet mee eens. Hij stelt dat het BuurtKadoos-format een uitgewerkt concept is. Het idee is op een bepaalde manier uitgewerkt (kaartjes in kleur, op categorie, met plattegrondje en een gaatje) en daarbij zijn er allerlei keuzes gemaakt, zodat niet alleen de doos, maar ook het hele concept eromheen auteursrechtelijk is beschermd. De verweerder heeft zowel de elementen als de vormgeving overgenomen. Beide formats hebben daardoor dezelfde totaalindruk. Gevolg: inbreuk.

Parodie en tabaksreclame

De Tabakswet verbiedt reclame en sponsoring van tabak. De minister van VWS spant regelmatig procedures aan om sluikreclame tegen te gaan. Zelfs de parodieposter van bioscoop 'Het Ketelhuis' kon geen goedkeuring krijgen. In de ludieke poster, gebaseerd op het Lucky Strike logo met de rokerswaarschuwing 'Nederlandse films gaan je aan het hart', zag het ministerie een vorm van omzeiling van de Tabakswet. In de affiche wordt namelijk duidelijk een symbool (delen van het logo) gebruikt, dat al eerder is gebruikt voor tabaksproducten.

De rechtbank is het hier niet mee eens en gaat mee in het parodieverweer. Hoewel de poster een duidelijke gelijkenis vertoont met de cirkel die gebruikt wordt in het logo van Lucky Strike, is deze poster niet aan te merken als commerciële uiting of een vorm van sponsoring. Het is duidelijk dat het hier gaat om de film te promoten via een parodie op het sigarettenpakje. Geen inbreuk, wel veel publiciteit.



Tijger Mascara

In de nieuwe campagne van Maybelline's 'The Colossal Cat Eyes' zijn een luipaard en twee jonge tijger welpjes aan een halsband te zien. De mascara (en het borsteltje) geeft een katachtige oogopslag. Gebruik van dieren in commercials ligt heel gevoelig en er volgde dan ook een klacht bij de Reclame Code Commissie.



De klager stelt dat wilde dieren niets met mascara te maken hebben. Dieren mogen niet op de televisie worden uitgebuit, horen in het wild te leven en niet aan een halsband. De voorzitter wijst de klacht af. Op basis van de commercial is er geen sprake van dierenmishandeling. Tevens heeft Maybelline een verklaring van de Animal Anti Cruelty League overlegd. De commercial is opgenomen in Zuid-Afrika in een opvanghuis van gewonde dieren en weesdieren. Deze beesten zijn volledig gedomesticeerd en er is met zorg gehandeld. Tevens is er geen verbod om met dieren in commercials te werken. De klacht wordt daarom ongegrond verklaard.

Univé – reverse domain hijacking

Univé is niet de houder van de website UNIVE.COM. Dat is een Pay Per Click website met advertenties voor universiteiten. Univé start een WIPO procedure om de naam op te eisen, met als basis de merkregistratie uit

1991, de bekendheid van het merk en het gebruik van de naam sinds 1949. Bij een Wipo procedure moet worden aangetoond dat (1) de domeinnaam overeenstemt met het merk, (2) de houder geen eigen rechten heeft en (3) dat de bewuste domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt.



Univé grijpt naast de domeinnaam en wordt uiteindelijk veroordeeld wegens het misleiden van het panel. Univé stelt dat de domeinnaam sinds 2000 in haar bezit is geweest. In 2010 is zij vergeten de domeinnaam tijdig te vernieuwen, waarna de huidige houder de domeinnaam toen snel heeft vastgelegd. De houder heeft volgens Univé geen recht de naam te gebruiken en de naam is identiek aan het merk.

De verweerder toont aan dat dit niet klopt. De domeinnaam is al sinds 2003 in zijn bezit en hij biedt hier advertenties aan voor onderwijs aan universiteiten. Het panel komt dan ook tot het oordeel dat Univé eigenlijk helemaal geen bewijs heeft geleverd voor het te kwader trouw gebruik. De stelling van het stiekem registreren in 2010, klopt niet. Uit de overlegde e-mails blijkt dat Univé dit wist. Die fout is onacceptabel. De eis wordt daarom afgewezen en Univé wordt veroordeeld voor het misleiden van het panel (het indienen van een klacht te kwader trouw om zodoende een domeinnaam te bemachtigen).

Marktplaatsen aansprakelijk voor aanbieden namaakproducten

Na de eerste uitspraak over het gebruik van merken als Adwords door Google, is er nu een tweede belangrijke uitspraak in verband met marktplaatsen. L'Oréal had een zaak aangespannen tegen eBay, omdat op deze website ook namaakproducten worden aangeboden. Het Europese Hof heeft aangegeven dat eBay (en andere elektronische marktplaatsen op internet) aansprakelijk is, als zij actief de verkoop bevordert of als zij niet direct de bewuste advertentie verwijdert als er een klacht wordt ingediend.



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.

Verschuilen achter de e-commerce richtlijn is dus niet mogelijk en dat is goed nieuws voor merkhouders. De uitspraak werkt uiteindelijk twee kanten op. Verkoop-sites moeten een goede 'take-down procedure' hebben om inbreuken te melden. Anderzijds moeten bedrijven een actief beleid gaan voeren om online couterfeit aan te pakken (denk hierbij aan webmonitoring).

Bavaria Babes en Twitter

De Dutch Dress actie van Bavaria is uitgeroepen tot de meest succesvolle aanhakende campagne van 2010. Ook in de social media waren de Bavaria Babes hot.



Opvallend genoeg heeft Bavaria hier niet direct op ingespeeld, wat gezien de hype toch echt heel vreemd is. In februari 2011 was het Twitter account nog steeds vrij! Movuz (een aanbieder van verrijdbare biertaps) besloot toen de naam te registreren. Bavaria kwam alsnog in actie en heeft bedongen dat het account alsnog werd overgedragen. Gezien het belang van online communicatie en social media, is het opzienbarend dat bij de start blijikbaar niet is gecheckt of de relevante domeinnamen en Twitter/Facebook accounts nog beschikbaar waren. En indien vrij, waarom ze dan niet direct zijn geregistreerd.

Abcor

Nieuw bij Abcor

Per 1 oktober zal Nashebo Noya het team bij Abcor komen versterken. Nashebo heeft na zijn studie rechten (UVA Amsterdam en een kopstudie IE aan de Universiteit van Barcelona) ruim vijf jaar gewerkt als merkenjurist in binnen- en buitenland. Hij is onder andere in dienst geweest bij Roland Legal Services (Barcelona) en Abbott Healthcare Products.



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

Test je kennis in de IP-kennisquiz: www.abcor.nl/ipkennisquiz
Volg ons op Twitter voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland: www.twitter.com/abcor