

ABCOR'S ABC-tje

MERKENBUREAU ABCOR • GESPECIALISEERD IN MERKEN BESCHERMING • JAARGANG 5 • NR 13 • JANUARI 2012

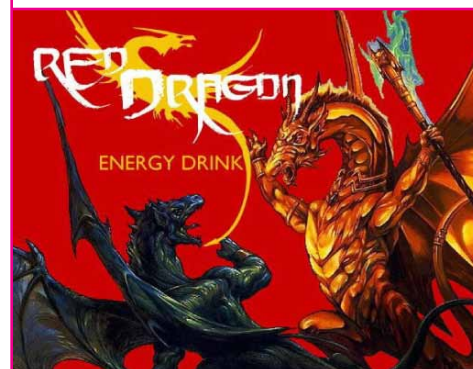


Merkenrecht

RED BULL verslaat RED DRAGON

Red Bull beschermt, sinds de lancering van haar nieuwe energydrinks, haar merk met hand en tand. Overal worden procedures (met wisselend succes) gestart om te voorkomen dat in merken voor energydrinks het element RED of BULL wordt gebruikt. Op die manier tracht RED BULL te voorkomen dat haar merk verwatert en zodoende behoudt zij een ijzersterke positie op de markt van energydrinks. Ook in de Benelux is er recent een nieuwe uitspraak gedaan. Nadat het merk RED DRAGON bescherming voor haar logo had aangevraagd, maakte RED BULL bezwaar. De Benelux merkautoriteiten gaven RED BULL gelijk en het lijkt erop dat RED BULL zodoende via opposities bij de merkautoriteiten een bredere bescherming krijgt dan bij de rechter. De logo's verschillen wel, maar er zijn ook overeenstemmingen.

Zo komt het woord RED in beide merken voor. Daarnaast bevatten beide logo's een dier. Bij RED BULL dreigen twee rode stieren elkaar in volle galop frontaal te rammen en in het betwiste logo dreigen twee draken elkaar te lijf te gaan. Deze dieren worden geassocieerd met kracht, bruut geweld en agressie. Aan de andere kant zijn er ook wel verschillen. Daarom stemmen de merken visueel, auditief en begripsmatig in geringe mate overeen. Verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de producten. In deze zaak gaat het om identieke producten. Omdat het identieke producten zijn, compenseert dat de geringe mate van overeenstemming tussen de tekens. Het BBIE besluit daarom het logo RED DRAGON te weigeren.



In dit nummer

HORSE vs HORSE COUTURE -
brede bescherming beeldmerken

RAW - niet beschrijvend merk
voor kleding

BOERENLEEN VERMOGEN MEER -
nawerking handelsnaamrecht

Tri Tenniswand - modelregistratie als
bescherming tegen aanhaken

De Lijst Dedecker - aansprakelijkheid
reclamebureaus

Benetton UNHATE - zoenende paus
onacceptabel voor Vaticaan

Nieuwe Top Level Domains -
merken in niet-Latijnse schrift

Abcor Merkenbureau App - Gratis
App met praktische informatie



Auteursrecht/ Modellenrecht/ slaafse nabootsing

Lego bouwstenenoorlog nog niet ten einde

Lego heeft naast de blokjes een heel assortiment aan producten om mee te bouwen zoals: deuren, bomen en minipoppetjes (bijv. de brandweerman). Banbao is een groothandel in speelgoed en komt met vergelijkbare bouwdozen. Lego stelt inbreuk op haar auteurs- en modellenrechten. Daarnaast is het onrechtmatig om producten na te maken als je er ook van kunt afwijken. De rechter is het daar mee eens. Het feit dat de producten een technisch aspect hebben (klikbaar zijn), betekent nog niet dat de vormgeving ongestraft mag worden overgenomen. De steentjes van Banbao zijn wel net iets anders (een groter deukje in een nopje, soms andere kleur etc.), maar die verschillen zijn

onvoldoende om door de consument te worden waargenomen. Het speelgoed moet wel compatible zijn met Lego, maar dat betekent niet dat het hele product dan mag worden nagebootst. De producten wekken geen andere algemene indruk bij het publiek, dus het is ook een modelinbreuk. De poppetjes zijn wel gebaseerd op stereotype figuren, maar Lego heeft veel subjectieve keuzes moeten maken bij het ontwerp. Inbreuk, want de auteursrechtelijke trekken zijn overgenomen, net zoals in de verpakkingen (zelfde opbouw, kader, skyline). Gevolg: een verbod op verhandeling van het speelgoed en vergoeding van een deel van de advocaatkosten van de wederpartij (ca. € 65.000,-).

Brede bescherming HORSE beeldmerk

Om te anticiperen op een weigering, worden beschrijvende merken vaak gedeponeerd in combinatie met een logo. Maar hoe breed is die bescherming eigenlijk? Vooral als de beeldelementen ook sterk verwijzend of beschrijvend zijn. Toen het logo voor HORSE COUTURE werd aangevraagd voor lederwaren, tekende de Portugese merkhoudster van het logo HORSE daar bezwaar tegen aan.



Het Gerecht oordeelde dat de merken overeenstemmend zijn. Beide merken bevatten het element HORSE en een afbeelding van een paard. Daardoor zijn de merken begripsmatig en auditief overeenstemmend. Omdat de producten identiek zijn, zijn de visuele verschillen niet voldoende om de auditieve en begripsmatige overeenstemming op te heffen. Kans op verwarring is aanwezig en het merk HORSE COUTURE is daarom volgens het Gerecht terecht geweigerd.

RAW niet beschrijvend voor kleding

In 2010 start RB Europe een doorhalingsactie bij OHIM, omdat het Europese merk RAW naar haar mening geen onderscheidend vermogen heeft voor kleding. RAW verwijst naar de onbewerkte en natuurlijke staat van het materiaal; materiaal dat nog niet is bewerkt. In relatie tot de



waren (kleding) is dan direct duidelijk waar het om gaat, namelijk om de structuur van de weefsels. Omdat dit een aanduiding is van een van de kenmerken van het product, is het beschrijvend. Voor G-Star een zeer belangrijke zaak, omdat er diverse rechtszaken lopen gebaseerd op het merk RAW.

De Cancellation Divisie is duidelijk in haar uitspraak: RAW is een prima merk. Het merk RAW zal door het publiek worden begrepen als 'ongekookt, onbewerkt en onaf'. Dat kan niet worden gezien als beschrijving van de kenmerken van kleding. De eis wordt daarom afgewezen, zodat G-Star kan blijven bouwen op haar merk RAW.

Louis Vuitton condoms

Als inhaker op World Aids Day heeft de Georgische kunstenaar Irakli Kiziria de Louis Vuitton condoom bedacht. De kunstenaar kwam op dit idee, omdat LVMH (het moederbedrijf van Louis Vuitton) diverse organisaties steunt op het gebied van onderzoek naar de volksgezondheid. Het condoom moest ca €60,- gaan kosten, zodat een gedeelte van het geld ten goede kan komen aan onderzoek naar Aids. Het condoom is verpakt in de



bruigoude kleurstelling met daarop de kenmerkende letters van Louis Vuitton. Ook de condoms zelf zijn voorzien van het monogram. Een nobel idee, maar de uitvoering ervan lijkt o.i. toch schadelijke gevolgen te hebben voor het zorgvuldig opgebouwde imago. Iets waartegen Louis Vuitton standaard fel en stelselmatig optreedt. Denk bijvoorbeeld aan de Hyundai commercial tijdens de Super Bowl of het recente schilderij Darfurnica van Nadia Plesner. Van het product is inmiddels niets meer vernomen en het is zelfs offline gezet op de site van de kunstenaar.

FUCKING FREEZING

Niet ieder merk wordt automatisch geregistreerd. De meest voorkomende weigering van de autoriteiten is, dat een merk beschrijvend is/geen onderscheidend vermogen heeft. Heel af en toe wordt een merk geweigerd, omdat het in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Het merk FUCKING FREEZING was aangevraagd voor leer



en kleding, maar werd geweigerd op morele gronden. De aanvrager was het hier niet mee eens. FUCKING is in de taal een gebruikelijk woord geworden om de intensiteit te benadrukken, in de betekenis van ERG. De Board of Appeal was niet overtuigd en weigerde het merk, omdat het vulgair en aanstootgevend kan zijn.

Nawerking BOERENLEENBANK

Handelsnaamrechten geven lokale bescherming aan een bedrijfsnaam voor de diensten die worden aangeboden. Toch lijkt er een soort nawerking te zijn. In 1972 fuseerde de coöperatieve centrale RAIFFEISENBANK en BOERENLEENBANK tot de RABOBANK, waarna de naam BOERENLEENBANK uit het straatbeeld verdween. Dit najaar werd het initiatief gelanceerd om een nieuwe bank te starten voor agrarisch Nederland onder de naam



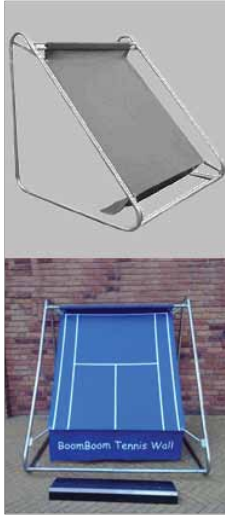
BOERENLEEN VERMOGEN MEER. RABOBANK Nederland maakte bezwaar en won. De rechtbank in Den Haag gaat uit van nawerking.

De BOERENLEENBANK was voor de fusie zeer bekend. Een bedrijf kan een beroep doen op de handelsnaam (ook als die niet meer wordt gebruikt) wanneer het publiek een verband legt tussen de oude naam en het nieuwe bedrijf. Haak daarom niet te snel aan bij reeds vervallen handelsnamen.

Modelregistratie bescherming tegen aanhaken

De Tri Tenniswand is een tennisoefenwand, waarbij op het doek een zijde van een tennisveld is afgebeeld. Van Spaendonck is de bedenker en producent hiervan. Om zijn rechten te beschermen, heeft hij dit direct in 2003 als Europees model laten registreren.

Omdat het product een succes is, ontstaat het idee om het product ook in het buitenland te gaan verhandelen. In samenspraak met China Commodities worden de mogelijkheden in 2009 onderzocht, maar uiteindelijk besluit de bedenker zijn eigen weg te volgen.



In 2010 komt het andere bedrijf met een eigen wand op de markt, die toch wel veel op die van Van Spaendonck lijkt. Van Spaendonck start een procedure en krijgt op basis van haar modelregistratie een Europees verbod.

Allereerst wordt de vraag gesteld of het model wel rechtsgeldig is, want er bestaan oudere oefentenniswanden. De rechter vindt dat de totaalindruk van de nieuwe tenniswand totaal anders is. De eiser heeft daarom een geldige modelregistratie. De tenniswand die China Commodities levert, is vrijwel identiek, dus die tenniswand is wel een inbreuk.

Reclamebureau aansprakelijk voor schade

Bij reclamecampagnes eisen opdrachtgevers vaak dat zij worden gevrijwaard van mogelijke inbreuken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten van derden. Het gevolg hiervan is, dat een mogelijke claim kan worden doorgeschoven naar het reclamebureau. Logica erachter is, dat het reclamebureau weet wat zij doet en de rechten op afbeeldingen kan regelen. Vrijwaren heeft echter wel tot gevolg dat er een zwaardere informatieplicht geldt naar de klanten, zeker als een concept een gezamenlijk idee is.

De Lijst Dedecker heeft een reclamebureau ingeschakeld tijdens de verkiezingen en zich door dit bureau laten vrij-



waren van mogelijke claims. De verkiezingsposter werd een politieke spotprent gebaseerd op de stripfiguren Lucky Luke en de vier Daltons. Parodie is leuk, maar wel gevaarlijk zeker als hier IE-rechten van anderen worden gebruikt. De rechthebbenden spanden een proces aan. Het Hof stelde vast dat dit geen correcte parodie is. Omdat het reclamebureau de

klant had gevrijwaard, moest het nu zelf de schade vergoeden. Het Hof vond dit terecht, want het reclamebureau is 'een professionele dienstverlener, die de bepalingen inzake het auteursrecht kende of minstens moest kennen'.

Zoenende Paus onacceptabel voor Vaticaan

Benetton heeft met haar nieuwe campagne UNHATE weer voor de nodige commotie gezorgd. De campagne is gebaseerd op tegenpolen in de wereld die elkaar innig begroeten. Benetton hoopt zo bij te dragen aan meer tolerantie tussen mensen en een einde te maken aan haat tussen landen, ideologieën en religies. De campagne bestaat uit zes gemanipuleerde en bewerkte foto's van elkaar kussende wereldleiders, van onder andere de paus met de islamitische spirituele leider Mohammed Ahmed el-Tayeb, Barack Obama met zijn Venezolaanse collega Hugo Chavez en Mahoud Abbas in combinatie met Benjamin Netanyahu. Het Vaticaan was 'not amused' en op last van het Vaticaan is nu de afbeelding van de zoenende paus uit de nieuwe campagne ingetrokken.



Hoge bommen vangen veel wind, dus vraag je je af of beroemde en bekende mensen zomaar in een campagne kunnen worden gebruikt? Nee, dat kan dus niet. Vaak (denk aan sporters en artiesten) is er een financieel belang, maar het kan ook zijn dat de persoon niet geassocieerd wil worden met het product of dat de uiting suggereert dat de bekende persoon hier aan heeft meegewerkt. Vooral bij gemanipuleerde foto's bestaat dat gevaar. Gebruik van bekende personen blijft leuk en spannend, maar wel gevaarlijk.

Zalando gijzeling - goede zeden

In de nieuwe Zalando commercial wordt op humoristische wijze de draak gestoken met de passie voor schoenen. In de commercial gaat een bankoverval geheel de mist in op het moment dat de koerier binnenkomt met een partij schoenen.



De klager vond dat gijzeling en overval geen onderwerp van reclame mogen zijn en dat de commercial kwetsend is voor mensen die het slachtoffer zijn geweest van een overval.

De Reclame Code Commissie is het hier niet meer eens. De commercial is niet realistisch bedoeld, omdat dat de vrouwen enthousiast praten over mode ondanks de grimmige situatie. Dat laatste wordt versterkt door het slot,

waarin de vrouwen zich gillend op de overvallers storten om de bezorgde artikelen uit hun handen te nemen. De klacht wordt daarom afgewezen. De commercial is niet in strijd met de goede smaak of het fatsoen.

Internet / social media

Registreer tijdig merk in juiste schrift in verband met nieuwe Top-Level Domains

Vanaf 12 januari kunnen organisaties (zowel overheidsorganisaties als commerciële bedrijven) gedurende negentig dagen een eigen top level extensie (een gTLD) aanvragen. De nieuwe gTLD's zijn vooral bekend geworden als de nieuwe DOT BRAND extensies. Grote internationale bedrijven kunnen hun merk of een soortnaam als gTLD laten vastleggen. Dus in plaats van .NL of .COM staat er dan bijvoorbeeld .ABCOR, .SHOP of .BANK (voor de financiële wereld).

Over de voor- en nadelen voor merkhouders om een eigen DOT BRAND te hebben, is al veel geschreven. Maar wat betekent deze nieuwe lancering voor merkhouders in het algemeen?

Naar verwachting geeft ICANN (de organisatie die de nieuwe uitgifte regelt) tussen de twintig en honderd nieuwe gTLD's vrij. Misschien wel het belangrijkste voor merkhouders om in gedachte te houden: dit kan in alle mogelijke talen/schriften zijn (dus ook Japans, Chinees, Arabisch, Cyrillisch etc.).

Na toekenning van de nieuwe gTLD kunnen merkhouders met voorrang proberen hun merk te claimen. Dat zal dan weer moeten op basis van een merkregistratie. Het is dus belangrijk voor merkhouders om ervoor te zorgen dat tijdig de belangrijkste merken niet alleen geregistreerd zijn in ons gebruikelijke Latijnse schrift, maar ook in andere schriften. De verwachting is namelijk dat met name veel Aziatische en Arabische organisaties nieuwe gTLD's zullen claimen. Om bijvoorbeeld met voorrang de identieke domeinnaam te kunnen claimen bij de .SHOP (in het Chinees), moet er wel een geldige merkregistratie in Chinese schrijfwijze zijn van het bewuste merk. Check daarom tijdig de portefeuille of de meest belangrijke merken wel geregistreerd zijn in de belangrijkste schriften.

Twitteraccount onder valse naam

TWITTER is hot. Dat maakt het ook een aantrekkelijk medium om te misbruiken. Steeds vaker worden er Twitteraccounts aangemaakt onder de naam van iemand anders. Zo is het account HEROBRINKMANPVV niet het account van het PVV-kamerlid. Maar hij is niet de enige die hiervan last heeft. Zo waren er ook valse accounts van Mark Rutte (inmiddels uit de lucht gehaald), de TELEGRAAF

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.

(de I was hier vervangen door een i) en strafrecht advocaat Bénédicte Ficq.

Het aanvragen van een Twitteraccount met andermans naam is in Nederland niet strafbaar (wel bijvoorbeeld in de Amerikaanse staat Californië). Niet altijd is even duidelijk dat het om een 'nep-account' gaat. Met als gevolg dat er verwarring ontstaat of de Tweets nu wel of niet van de bewuste persoon afkomstig zijn.



Het aannemen van een 'valse identiteit' riekt daarom naar oplichting, misleiding of valsheid in geschrifte, afhankelijk van wat ermee wordt gedaan. Van sommige Twitteraccounts is het algemeen bekend dat het parodieën zijn. Een bekend voorbeeld is [koningin_NL](#) (zie Tweet van 11 januari). Civielrechtelijk is er niet veel te doen tegen het registreren van een account bestaande uit andermans naam. Mede omdat Twitter (maar ook andere social media, zoals Facebook) de identiteit en persoonsgegevens van de aanvrager niet wil verstrekken om privacy redenen. Mocht er sprake zijn van duidelijke misleiding of inbreuk op IE-rechten, dien dan direct een klacht in bij Twitter/Facebook (wordt wel in behandeling genomen).

Download gratis merkenbureau App

Abcor was het eerste geheel digitale merkenbureau in Nederland. Nu lanceren we als eerste een App met



praktische informatie voor bedrijven en MKB. De App is vanaf heden GRATIS te downloaden in de Appstore en bevat praktische informatie voor het bedrijfsleven over het gebruik van merken, modellen, wat wel of niet toelaatbaar is

op het internet en auteursrechtelijke vraagstukken. Alles in simpel taalgebruik. Daarnaast houdt de tool u op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Nieuw bij Abcor

Per 1 januari is Corina Wolfert als merkgemachtigde overgestapt naar Abcor. Hiervoor heeft zij ruim veertien jaar gewerkt op de merkenafdeling van Abbott Healthcare (voorheen Solvay Pharmaceuticals). Met haar specifieke kennis op het gebied van farmaceutische producten is zij een zeer waardevolle nieuwe kracht voor de bioscience- en farmacieklanten binnen het kantoor.



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