

In dit nummer

Roy Donders:
merkkaping van namen BN'ers

Lego Poppetje:
wel of geen vormmerk

Impulse vs Be Impulsive:
bekend in ander land?

Dismaland vs Disney:
vrijheid van meningsuiting

Logo Olympische Spelen Tokyo 2020:
plagiaat?

Teekanne vruchtenthee:
misleidende verpakkingen

OK.NL:
handel in domeinnamen

Gedeeld Ab Fab Facebook bericht:
alcoholreclame?

Black Bastard en Old Amsterdam



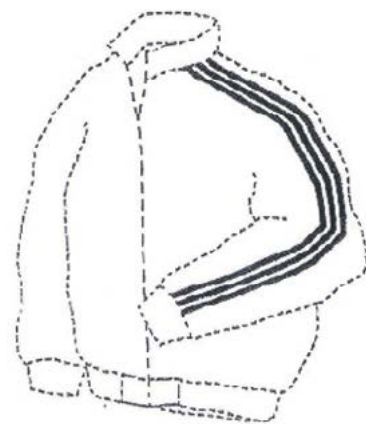
The Big Green Egg is een keramische barbecue. De eivormige barbecue zorgt ervoor dat de lucht circuleert, waardoor gerechten gelijkmatig worden gegaard. Naast barbecueën kan het apparaat ook roken, slow cooken en stoven. In 2014 wordt er in Nederland een alternatief gelanceerd met een gunstigere prijs-kwaliteitverhouding: de Black Bastard, een zwart geverfde keramische barbecue. Het succes van de nieuwe barbecue blijft niet onopgemerkt. Old Amsterdam start de printcampagne 'Maak kans op een Black Bastard BBQ', om het gebruik van plakjes Old Amsterdam op burgers te promoten. Old

Amsterdam is echter een internationaal georiënteerd bedrijf en krijgt de volle laag over zich heen. In het Engels heeft de uitdrukking Black Bastard namelijk een nogal beledigende betekenis. Naar aanleiding van de online rel besluit Old Amsterdam de naam niet meer te gebruiken en uitsluitend te spreken over 'een barbecue'. De rel doet denken aan de introductie van SHAG bier in Australië en de Fiat Croma in Nederland (auto als een pakje boter). Voorkom dit soort problemen en check daarom in het naamgevingproces wat de mogelijke betekenissen en associaties zijn van een merk in andere talen.

Adidas weert Cruyff shirt

Een bekend merk kan zich verzetten tegen het gebruik van een vergelijkbaar teken voor totaal andere producten. In 2012 wordt voor het oranje Johan Cruyff T-shirt (met nummer 14) een merk aangevraagd voor een breed scala aan producten zoals kleding, maar ook bekers en horloges. Adidas maakt hiertegen bezwaar op basis van haar drie strepen merk en beroept zich hierbij op haar bekendheid en stelt dat er wordt meegelift op haar reputatie. De Europese autoriteiten gaan hierin mee. Adidas toont aan (met verklaringen en bewijzen) dat het merk bekend is. Het Cruyff merk is

een sport T-shirt met over de hele lengte van de armen twee strepen. Gezien de grote bekendheid zal het publiek direct een link leggen met het sportmerk Adidas. Daarnaast zijn merchandising artikelen gebruikelijk bij grote sportevenementen en consumenten kunnen denken dat de Cruyff producten dit ook zijn. Het feit dat Cruyff als enige in 1974 niet door Adidas werd gesponsord en juist daarom met twee strepen liep, mag niet baten. Dat is geen voorgebruik van het aangevraagde T-shirt merk. Gevolg: de claim van Adidas wordt (voorlopig) toegewezen.



Roy Donders eist naam op

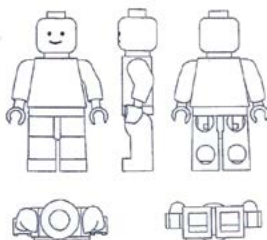
In de Benelux mag iedereen een persoonsnaam laten registreren als merk. Ook al is dit niet zijn eigen naam. Een nadeel hiervan is, dat dit merkkaping in de hand werkt. Na de eerste uitzendingen van de realityshow 'Roy Donders: Stylist van het Zuiden' registreert een marketingbureau de naam Roy Donders voor kleding. Als de registratie final is, neemt het bureau contact op met Roy om te gaan samenwerken. Die bedankt hiervoor. Hij is namelijk in gesprek met de Jumbo over de juichpakken. Dan escaleert de zaak. Het marketingbureau sommeert JUMBO (op basis van haar merkregistratie) ieder gebruik van de naam ROY DONDERS te staken en eist een schadevergoeding.



De rechter oordeelt dat de registratie te kwader trouw is. Het principe van 'wie het eerst komt, die het eerst maalt', is niet altijd doorslaggevend. Het is namelijk verboden een naam als merk te registreren als iemand anders al onder die naam actief is. Als het marketingbureau even op het internet had gekeken, dan had zij direct kunnen zien dat de naam Roy Donders werd gebruikt voor kledingpartijtjes. Gevolg: Roy mag onder deze naam zijn kleding blijven verkopen en het oudere merk wordt nietig verklaard.

Lego-poppetjes geldend vormmerk

In 2000 laat Lego een lijntekening van haar Lego-poppetjes als vormmerk vastleggen. Dit om aanhakend gebruik te kunnen bestrijden. BestLock (een concurrent van Lego) start in 2011 een nietigheidsactie tegen dit merk, maar lijkt nu toch het onderspit te delven. Voor vormmerken geldt nog een aantal speciale regels en daar beroept BestLock zich op. Die stelt dat het merk wordt bepaald door enerzijds het product zelf (aard van de waar, de mogelijkheid om de poppetjes te koppelen aan andere steentjes) en anderzijds dat het een technische oplossing weergeeft (namelijk hoe de bouwstenen aan elkaar kunnen worden gekoppeld). Het Europese Gerecht is het hier niet mee



eens. De menselijke vorm van de poppetjes is om er leuk mee te kunnen spelen en dient niet uitsluitend een technisch effect. Echter, in praktijk blijven de merkautoriteiten erg terughoudend bij de acceptatie van vormmerken. Alleen als een vormmerk significant afwijkt van wat er in de markt is, bestaat er een kans dat het merk geregistreerd wordt.

Bekendheid in de Europese Unie

Merkrechten zijn territoriaal beperkt. Een Benelux merk beperkt zich letterlijk tot de grenzen. Het gevolg hiervan is, dat (in bijvoorbeeld de Benelux) merkregistraties worden gedaan die sterk overeenstemmen met bekende buitenlandse oudere geregistreerde merken. Deze zomer heeft het Europese Hof uitsluitsel gegeven over de vraag of de buitenlandse merkhouders een beroep kan doen op zijn bekendheid om die nieuwe aanvraag tegen te houden.

IMPULSE is een deodorant merk van Unilever. Oorspronkelijk gelanceerd in 1972 in Zuid-Afrika en in 1979 in Engeland.

Tegenwoordig is het een van de best verkopende vrouwelijke bodysprays, met een marktaandeel van 5%. Als in Hongarije het merk 'Be Impulsive' wordt aangevraagd, maakt Unilever hiertegen bezwaar op basis van haar Europese merkregistratie. Het merk wordt weliswaar niet gebruikt in Hongarije, maar wel in Engeland waar het tevens bekend is. Het Europese Hof oordeelt, dat een merkhouders een beroep mag doen op zijn bekende merk,



ook al wordt dit gebruikt in een ander land. Van belang is wel dat een deel van het publiek een verband legt tussen het oudere merk en de nieuwe aanvraag. Voor bedrijven een reden te meer om weg te blijven bij bekende merken van concurrenten, ook al worden die merken uitsluitend gebruikt in het buitenland.

DISMALAND vs Disney

Sommige kunstenaars gebruiken merken om maatschappelijke problemen aan de kaak te stellen. Voor de merkhouders is dat vaak naar. Het merk wordt dikwijls gekoppeld aan onwenselijke belevingen. Bij een kwestie beroept de kunstenaar zich op de 'vrijheid van meningsuiting' en in veel zaken is dit voor de rechter doorslaggevend. Gezien alle media-aandacht (en online discussies) besluiten bedrijven vaak stil te zitten totdat de storm is overgewaaid.

In augustus is DISMALAND opengegaan in Engeland. Een satirisch pretpark (kunstproject), ontworpen en bedacht door de Britse graffiti kunstenaar Banksy. Aan het project werken vijftig kunstenaars mee uit zeventien landen, onder wie Jenny Holzer, Jimmy Cauty and Damien Hirst.



Het tijdelijke project (ca. dertig dagen) kon worden bezocht door maximaal vierduizend bezoekers per dag en was binnen no-time uitverkocht. Veel werken refereren naar Disney, zoals het logo (het kasteel, alleen dit keer afgebrand), de vervormde zeemeermin prinses Ariel en de gidsen die met Mickey Mouse oren opliepen. Desondanks weigert Disney commentaar te geven op het kunstproject, terwijl het bedrijf de naam heeft streng haar merkrechten te handhaven (met acties tegen de Mickey Mouse oren van EDM DJ Deadmau5). Gezien alle internationale aandacht mogelijk wel de beste strategie.

Auteursrecht

Logo Tokyo 2020 onder vuur

In juni lekte online het nieuwe logo voor de Olympische Spelen in Tokyo in 2020 uit. Het logo is ontworpen door de Japanse designer Kenjiro Sano en gebaseerd op de hoofdletter T (verwijzend naar Tokyo). Naast de aflopende gebogen uiteindes valt de rode stip op, die staat voor een kloppend hart en de Japanse vlag.



Voor de Belgische designer Olivier Debie is het nieuwe logo een duidelijke vorm van plagiaat. In 2011 heeft hij namelijk een vergelijkbaar logo gemaakt voor Théâtre de Liège. Reden voor hem om een rechtszaak aan te spannen tegen het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC heeft in een perscommuniqué aangegeven, af te zien van het gebruik. Dit zou los staan van de rechtszaak en het IOC blijft van mening dat de logo's voldoende verschillen. De Japanse designer heeft echter aangegeven zich te hebben laten 'inspireren' door andere logo's.

Olivier Debie heeft laten weten de rechtszaak door te zetten.

Modellenrecht

Tafel in de vorm van een geslepen diamant

Eichholtz verkoopt meubels in heel Europa. Op de vakbeurs in Parijs toont zij haar nieuwe tafels. De tafels zijn gemaakt van glas in een achthoekig frame (goud of nikkelkleurig) met een bodemplaat van marmer. Om haar rechten beter te beschermen, wordt voor beide tafels (een bijzet- en koffietafel) een Europese designregistratie aangevraagd. Als er



een vergelijkbare tafel in de markt komt, eist Eichholtz een verbod. De wederpartij stelt dat de registraties niet geldig zijn. Het design is namelijk niet nieuw en mist eigen karakter nu de vorm lijkt op die van de Asscher-diamant. De centrale vraag is: is gebruik van eenzelfde design voor een ander product schadelijk? De rechter vindt van niet. Bij de vergelijking moet ook worden gekeken naar de aard van het product en de bedrijfstak waarin men actief is. Die liggen in dit geval ver uit elkaar. Het is niet te verwachten dat meubelmakers weten welke vormen er in de diamantslijperij worden gebruikt. De registraties zijn geldig. De tafels van gedaagde geven geen andere algemene indruk, dus volgt er een verbod met recall.



Reclamerecht

Misleidende verpakkingen

In Europa is er een richtlijn waaraan verpakkingen van levensmiddelen moeten voldoen. Belangrijk is, dat de verpakking de consument niet mag misleiden wat betreft de samenstelling van het product en de ingrediënten die worden gebruikt. Maar waar ligt de grens? De Duitse fabrikant Teekanne verkoopt thee onder de naam Felix Himbeer-Vanille Abentuer (Felix framboos-vanille avontuur) en vruchten-thee. Op de verpakking worden frambozen- en vanillebloesem afgebeeld en staat de tekst 'vruchten-thee met natuurlijke aroma's' en een zegel met 'enkel natuurlijke ingrediënten'. Uit het ingrediëntenlijstje op de zijkant blijkt dat er geen natuurlijk vanille- of frambozen-

delen zijn gebruikt (of aroma's die hiermee gemaakt zijn).

De Duitse consumentenbond vindt dit misleidend en start een rechtszaak.

In eerste instantie geeft de rechter de fabrikant gelijk. In het ingrediëntenoverzicht staat duidelijk wat er wel (en hier belangrijk wat er ook niet) in zit. Dus niemand kan worden misleid. Het Hof is het hier niet mee eens. De regels hebben betrekking op alle aanwijzingen op de verpakking, de gebruikte merken, overige bewoordingen en de afbeeldingen. Als een verpakking de indruk wekt dat het een ingrediënt bevat dat er in werkelijkheid niet in zit, dan is dit misleidend en kan een correct ingrediëntenlijstje dit niet ondervangen.



Internet – online branding

OK.NL handel in domeinnamen

Fuelplaza exploiteert tankstations onder de naam OK. Het bedrijf gebruikt op het internet de domeinnaam OK-OLIE.NL. Gaos heeft in 1999 een aantal gangbare generieke domeinnamen vastgelegd, waaronder OK.NL.

Er is geen website onder deze domeinnaam. Fuelplaza heeft eerder geprobeerd de domeinnaam te kopen, echter steeds zonder succes. Om toch in het bezit ervan te komen, volgt er een rechtszaak. Fuelplaza stelt een beter recht



te hebben op de domeinnaam. Omdat er geen actieve website is, zouden consumenten kunnen denken dat het bedrijf niet online actief is. Daardoor wordt de reputatie van het merk OK aangetast. De rechter is het daar niet mee eens. Het feit dat een bedrijf nadeel lijdt omdat zij de domeinnaam niet kan krijgen, heeft niets te maken met de reputatie van een merk. Het merkenrecht heeft wel tot doel de goodwill te

beschermen, maar geeft de houder niet een onbeperkt recht om alles maar op te eisen. Het feit dat Gaos niet wil verkopen, is geen misbruik van macht en er is geen verplichting om er een actieve website aan te koppelen. Gevolg: de domeinnaam hoeft niet te worden overgedragen. Het feit dat een domeinnaam overeenstemt met een geregistreerd merk, is dus niet zaligmakend, zeker niet bij generieke gangbare woorden. Onderhandelen is dan eigenlijk de enige oplossing om in bezit te komen van de gewenste domeinnaam.

Facebook post Ab Fab reclame?

Bij de reclamecodecommissie komt een klacht binnen over een gedeeld bericht (een gedeelde post) op het Facebook account van een grand café. De uiting is een foto van Patsy en Edina van de fabuleuze tv-serie 'Absolutely Fabulous' met de tekst "If anyone tells you it's too early to drink wine... unfriend them. You don't need that kind of negativity in your life!"

Klager stelt dat de uiting in strijd is met art 14 RAV (Richtlijn voor

alcoholhoudende dranken). Het moedigt mensen aan om vroeg te gaan drinken en doet verslavingsrisico als grappig af. De verweerder stelt dat dit absoluut niet de in-

tentie is. Het bericht is slechts grappig bedoeld en is daarnaast eigenlijk per ongeluk gedeeld. De RCC is het daar wel mee eens. De uiting is overduidelijk niet serieus bedoeld en maakt overmatig alcohol juist belachelijk. Het is dan ook niet in strijd met dit artikel.

Echter, het delen van berichten is wel een vorm van reclame. Met het oog op minderjarigen moet er daarom wel bij worden vermeld: 'Geen 18, geen alcohol', al dan niet in combinatie met 'Geniet, maar drink met mate'. Deze regel is ook van toepassing op reclame via het internet, en daartoe behoren gedeelde berichten op Facebook. De uiting is daarom wel in strijd met andere artikelen uit de richtlijn. De adverteerder wordt verzocht niet meer op deze wijze reclame te maken.



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.

Bronnen:

Adformatie, BIE, BMM, Boek9.nl, IE-forum.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

Test je kennis in de IP-kennisquiz: www.abcor.nl/ipkennisquiz

Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



twitter.com/abcor



facebook.com/abcor



Download GRATIS onze App

Gratis te downloaden in de Appstore en de Android Market of via de website www.abcor.nl