

Merken

Verbod verpakking Lindt op basis van woordmerk Gold Bears

Haribo maakt sinds 1967 winegums in de vorm van een beer. De snoepjes worden onder het merk GOLD BEARS in zakken verkocht. Op de verpakking staat een goudgele beer (een stripfiguur) met om zijn nek een rode strik. Het merk GOLD BEARS heeft Haribo in 1975 geregistreerd. Als vervolg op de paashazen brengt de Zwitserse chocoladefabrikant



Lindt sinds november 2012 een chocoladebeer op de markt. De beer is verpakt in een gouden folie met om zijn nek een rode strik. Op de buik van de beer staan de merken LINDT/TEDDY. Haribo start een procedure, omdat de verpakking inbreuk maakt op het merk GOLD BEARS. Lindt bestrijdt dit: het merk is TEDDY en niet GOLD BEAR. Goud is de gebruikelijke kleur voor feestverpakkingen. De verpakking is daarnaast in lijn met de paashazen van Lindt (ook gouden folie met

rode strik). De rechter is niet overtuigd. Kopers zullen de chocoladebeertjes (door de verpakking) aanduiden als Gold Bears. Hierdoor kan er verwarring ontstaan met de beertjes van Haribo. Lindt krijgt een verkoopverbod opgelegd. Bijzonder aan deze zaak is, dat met een woordmerk een verpakking wordt verboden. Lindt heeft aangekondigd in beroep te gaan.



In dit nummer

The Voice of Hollands Kroon: aanhaken bekend merk

ALLAH geen merk: weigeringsgronden BBIE

Inburgering KitKat in EU: zes lidstaten voldoende

BMW krijgt merkrechten op letter M

Little Blue Pill misleidend voor consument

Beperkende bescherming beeldmerk bierglashouder KWAK

PARVI.ORG- UDRP en 'reverse domain name hijacking'

PORSCHESPECIALIST.NL: suggereren band met Porsche



Merkenrecht/handelsnaamrecht

The Ivy Bar Glasgow inbreuk op The Ivy in London

Horecabedrijven vinden het vaak niet nodig om bij de start van een zaak de nieuwe naam te laten onderzoeken. Onverstandig, want slimme horecamensen laten de naam vastleggen om zo een monopolie op het gebruik van de naam te krijgen. The Ivy Bar in London is een beroemde bar, waar beroemdheden kwamen; van Marlene Dietrich tot Tom Cruise. De naam THE IVY is geregistreerd als merk. Aanhaken bij de bekendheid van het bedrijf wordt afgestraft, zelfs in Schotland. Zo ontving de eigenaar van The Ivy

Bar in Glasgow een sommatie van de jurist van The Ivy uit Londen om (na zes jaar) de naam te wijzigen. Dat de zaak 600 km verderop ligt en een totaal andere uitstraling heeft, mocht niet baten. Omdat de uitslag op basis van het merkenrecht wel heel erg voor de hand lag, heet het bedrijf nu Destill. Volgens de eigenaar heeft de hele naamswijziging hem 30.000 pond gekost. Op basis van haar handelsnaamrechten had The Ivy bar uit Londen het waarschijnlijk niet gered, omdat dan echte verwarring aangetoond moet worden.

The Voice of Hollands Kroon

Sinds 2011 zijn de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer gefuseerd tot de nieuwe gemeente 'Hollands Kroon'. Voor de selectie van zes nieuwe medewerkers wilde de gemeente aanhaken bij het succes van The Voice. Net zoals bij The Voice zitten de drie directieleden op een rode draaistoel met de rug naar de kandidaat toe. De kandidaten krijgen twee minuten de tijd om zich te presenteren.



Als een directielid op een rode knop drukt en de stoel omdraait, gaat de kandidaat door naar de volgende ronde. Het idee sloeg aan, want inmiddels hebben niet alleen 200 kandidaten zich aangemeld voor de selectie, maar ook Talpa liet van zich horen.

Het logo van de Stem van Hollands Kroon leek namelijk wel heel erg op het logo van The Voice. Niet alleen het beeld (hand met microfoon), maar ook de opmaak en het lettertype waren vrijwel overgenomen. Auteursrecht- en merkinbreuk dus. De gemeente liet snel weten af te zien van het gebruik van het logo. Zeker toen Talpa aangaf geen bezwaar te maken tegen het naspelen van de blinde audities. Sterker nog, Thomas Notermans liet namens Talpa weten: "Wij zien dat als een compliment voor het succes van ons programma." Wijze les voor aanhaken. Parodie en aanhaken blijft leuk, maar blijf ver weg van het gebruik van andermans merken/logo.

ALLAH geen merk

Het Benelux merkenbureau (BBIE) heeft besloten de inschrijving van het merk ALLAH te weigeren. Het merk was aangevraagd voor onder andere kleding. Vreemd is de weigering niet, wel de redenatie eromheen.

In landen als Zwitserland zou het merk worden geweigerd, omdat het in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Om die reden werden in de afgelopen jaren in Zwitserland merken als MADONNA en BUDDHA geweigerd. In de Benelux merkenwet is geen bepaling opgenomen over tekens die eigenlijk door niemand geclaimd zouden mogen worden. Denk daarbij aan religieuze of culturele symbolen

Allah

met een grote symbolische waarde, zoals de naam ALLAH, JAWEH of GOD. Dit gemis wordt nu wat gekunsteld ondervangen door het

merk te weigeren, omdat het geen onderscheidend vermogen heeft.

Logischer zou zijn geweest (bij gebrek aan een goede wettelijke bepaling) om het merk te weigeren, omdat het in strijd is met de openbare orde en goede zeden.

Inburgering KitKat in EU - Wat doet BBIE?

Merken die geen onderscheidend vermogen hebben, worden geweigerd. Dat geldt voor alle soorten merken; woordmerken, vormmerken etc. Het beleid was tot op heden dat inburgering altijd moest worden aangetoond in het gehele gebied waar het teken geen onderscheidend vermogen heeft. Bij een vormmerk is dit dan in principe in het hele gebied waar bescherming wordt aangevraagd. Bij een Europese registratie in de gehele EU, bij een Benelux registratie in alle drie de landen: België, Nederland en Luxemburg.



KitKat wil de vorm van haar viervingerige reep beschermen en vraagt hiervoor een merkregistratie aan en beroept zich hierbij op inburgering. Bij het OHIM vangt KitKat bot. Het merk wordt gebruikt in veertien van de vijftien (toenmalige) lidstaten, maar het is slechts in zes lidstaten ingeburgerd. KitKat gaat in beroep en krijgt gelijk van de Board of Appeal. De BOA oordeelt dat de Europese Unie als een eenheid moet worden gezien en niet als vijftien losse lidstaten. Het merk heeft onderscheidend vermogen gekregen in een substantieel deel van de Europese Unie en dat kan dus bij zes landen, zoals hier, voldoende zijn. Als het BBIE deze lijn volgt, zou dat betekenen dat inburgering in Nederland voldoende is voor bescherming in

de Benelux. Als dit het nieuwe beleid wordt, kunnen grote landelijke tijdschriften en Tv-programma's eindelijk hun rechten veiligstellen met een merkregistratie.

BMW claimt letter M voor haar M-serie

BMW heeft de letter M als merk laten vastleggen. Het Duitse merkenkantoor vindt de letter voldoende onderscheidend als merk voor sportwagens. Belangrijk in de overweging van de merk-autoriteiten is het feit dat de letter M geen speciale betekenis heeft in relatie tot sportwagens. Ook is er niet een speciale reden om het gebruik van de letter M vrij te houden voor concurrenten. BMW heeft nu een monopolie op het gebruik van de letter M om haar BMW M-serie in de markt te zetten.

Farma / reclame

Little Blue Pill suggereert Viagra

Via home-shopper.nl is 'The Natural Blue Pill' te koop. Alhoewel er niets wordt gezegd over de samenstelling en er ook geen medische claims worden gedaan, suggereren de kleur blauw en de tekst wel dat het hier om een alternatief gaat voor de beroemde VIAGRA pil (het UR-geneesmiddel en ingeschreven merk). De vraag is dan ook, is dit toelaatbaar?



Nee, de uiting wordt als misleidend beoordeeld. Door uitdrukkingen als "Dit is die kleine blauwe pil waar iedereen over praat!" en "Normaal betaalt u tot wel 50 euro voor vier pillen van 100 mg... nu bestellen voor minder dan 12 euro voor tien pillen!" wordt doelbewust bij de consument de indruk gewekt dat het product van de fabrikant van Viagra afkomstig is. De uiting is daarom misleidend en tevens ook oneerlijk in de zin van art 7 NRC.

Merkenrecht / modellenrecht

Beperkende beschermingsomvang lijntekening beeldmerk bierglashouder

Het historische bier KWAK wordt geserveerd in een heel apart glas in een houten glashouder. Brouwerij Bosteels heeft een lijntekening van het glas in de houder als beeldmerk laten registreren. Brasserie d'Ebly komt eveneens met een speciaal bier 'La Corne du Bois', geserveerd in een speciaal glas in een houten

houder, en laat hiervoor een modelregistratie doen. Inbreuk, zo stelt Brouwerij Bosteels. In deze kwestie moet het glas worden vergeleken met het ingediende merk. Omdat er een lijntekening is ingediend, valt het aspect hout geheel weg. De enige gelijkenis tussen beide merken is, dat er een apart glas wordt gebruikt waarvoor een houder nodig is om het glas in te kunnen zetten.



Het gaat hier daarom om een vormmerk. De houder is nodig om het glas niet te laten omvallen (technisch noodzakelijk). En alles wat technisch noodzakelijk is, is uitgesloten van bescherming. De merken, het logo, de gebruikte typografie en het glas zijn totaal verschillend. Tevens verschilt de houder. Gevolg: geen merkinbreuk en ook niet aanhaken.

Reclamerecht

Mother Pucker Limonade

Mother Pucker is een nieuwe Lemon Fresh Drink. Op het logo en het etiket staat 'Lemonade'. Er volgt een klacht bij de Reclame Code Commissie (RCC). Klager stelt dat (1) met LEMONADE de indruk wordt gewekt dat het hier gaat om een frisdrank, terwijl het om een alcoholische drank gaat en (2) dat de naam in strijd is met de goede smaak en het fatsoen. Voor wat betreft de naam is de RCC duidelijk. Terughoudendheid is het beleid. Mother Pucker is een humoristische verwijzing naar het scheldwoord Mother Fucker, maar daarmee worden de grenzen van het toelaatbare niet overschreden.



Toch wordt de klacht wel gevolgd, want in de drank zit 10% alcohol. Het woord LEMONADE op het etiket is in strijd met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Je mag namelijk niet de indruk wekken dat er sprake is van frisdrank. Verzocht wordt dit niet langer meer te gebruiken.

De new gTld's – Trademark Clearinghouse

Nog steeds is er bijzonder veel onduidelijk over de procedure en wanneer de eerste fase van de Trademark Clearinghouse van start gaat. Maar omdat we inmiddels achterlopen op het schema, is de verwachting dat er een dezer dagen knopen worden doorgehakt. Wel wordt duidelijk dat het preventief blokkeren van merken het bedrijfsleven ontzettend veel geld gaat kosten.

De schatting is dat de standaard taksen tussen de 200 en 750 dollar gaan bedragen. Uitgaande van de lancering van ca. 1.200 nieuwe gTld's, zou alleen het blokkeren van een merk al rond de half miljoen moeten gaan kosten.

Onbegonnen werk dus. Noodzaak voor het bedrijfsleven om nu alvast een online merkenstrategie te gaan ontwikkelen. Bel een van onze specialisten op dit gebied voor nader advies.

PARVI.ORG: \$100.000 boete voor de stad Parijs

De stad Parijs heeft in 2002 het merk PARVI en PARVI, PARIS VILLE NUMERIQUE als merk laten vastleggen voor o.a. internetcommunicatie. Het merk wordt gebruikt voor WIFI-verbindingen in Parijs. Jeffrey Walter registreert in 2006



de domeinnaam PARVI.ORG. Parijs eist deze domeinnaam op, maar partijen komen er niet uit. Er volgt een procedure (UDRP) bij het WIPO, waarbij Jeffrey stelt dat hij niet te kwader trouw is, want hij wist niets van de merkregistraties PARVI. Parijs wint en de domeinnaam moet worden overgedragen.

Jeffrey laat het daar echter niet bij zitten en start binnen de beroepstermijn een rechtszaak

in Texas. Wat bedrijven wel eens vergeten, is dat die mogelijkheid uitdrukkelijk wordt gegeven in een UDRP procedure. De rechtsmacht wordt dan bepaald door de plek waar de registrar gevestigd is, hier dus Texas. Jeffrey stelt dat de stad Parijs eigenlijk onder valse voorwendselen de domeinnaam heeft opgeëist, omdat hij zich niet bewust was van de merkregistraties. Parijs reageert niet in deze rechtszaak en dat heeft desastreuze gevolgen. Jeffrey krijgt gelijk van de rechter, de domeinnaam moet worden overgedragen en de stad Parijs wordt veroordeeld wegens 'Reverse domain name hijacking' en krijgt een boete van 100.000 dollar.

PORSCHESPECIALIST.NL mag niet

Wim van den Berg repareert, onderhoudt en verkoopt al jaren alleen Porsches. Sinds 1996 noemt hij zijn bedrijf Porsche Specialist van den Berg. In 1999 laat hij de domeinnaam PORSCHESPECIALIST registreren.



In 2008 meldt Porsche zich voor het eerst. Men wenst dat van den Berg zich niet nog langer Porsche Specialist blijft noemen. Met deze naam wordt namelijk de indruk gewekt dat er een bijzondere band is met Porsche, terwijl Van Den Berg geen officiële dealer is. De rechtbank is het hier niet mee eens en oordeelt dat het publiek dit niet zal denken. Bij het Hof krijgt Porsche echter wel gelijk. De uitspraak is hiermee weer in lijn met alle oudere uitspraken sinds BMW/Deenik.

In de communicatie mag de niet-officiële garagehouder wel aangeven dat er auto's van een bepaald merk worden gerepareerd, onderhouden of verkocht. Gebruik van een handelsnaam of domeinnaam met daarin het merk mag echter niet, omdat dit een commerciële band suggereert.

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 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



Download GRATIS onze App

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