

In dit nummer

Hema vs Lacoste: decoratief gebruik of merkinbreuk?

HelloFresh vs Linea Nivnice: onderscheidend vermogen HELLO

Yohana Agurto vs Mel Gibson: hoe merkinbreuk insteken?

SUGARBEAR vs BEAUTY BEAR: influencers en bekendheid merk

Ritter Sport vs Milka: geldig vormmerk chocoladereep

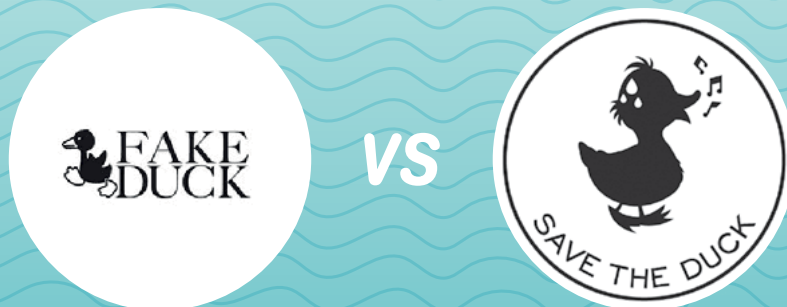
Washington Redskins wordt Washington Football Team

Max Verstappen vs Picnic: gebruik look-a-like in reclame

Benelux merkregistratie: blokkade verkoop Bol.com en Amazon

Merkenrecht

Belang logo in de mode



In de mode zijn logo's erg belangrijk. Consumenten bekijken kleding in de rekken en herkennen aan het logo in de nek de fabrikant. Hoe belangrijk is dat logo bij de vraag of een merk overeenstemmend is (of wordt er toch vooral gekeken naar de woorden)?

Als Fake Duck voor het logo merkbescherming aanvraagt voor kleding en tassen, maakt Save The Duck hiertegen bezwaar op basis van haar logo (geregistreerd voor identieke producten). Fake Duck verliest in eerste instantie, maar laat het daar niet bij zitten. Uiteindelijk komt de zaak bij het Europese Hof (Gerecht). Dat kijkt eerst of de merken wel

overeenstemmend zijn. Beide merken bestaan uit een zwart silhouet van een eend en het woord DUCK. De gemiddelde consument weet het verschil tussen FAKE en SAVE. De merken zijn visueel en begripsmatig overeenstemmend. Auditief is die overeenstemming groter, omdat FAKE en SAVE dezelfde klank hebben. Maar is dit voldoende? SAVE THE DUCK is echter een bekend merk in Italië. Door het intense gebruik heeft het een hoog onderscheidend vermogen. De producten zijn identiek. Gevolg: er is kans op verwarring. Het merk FAKE DUCK wordt geweigerd, ondanks de verschillende woorden.

Merkenrecht

Merken en productie in China

China kent een first-to-file-system. Hierdoor kunnen merkkapers snel een buitenlands merk claimen, in de hoop dit later te verkopen aan de merkhouder. Sommige merkkapers gaan een stap verder en leggen zelfs beslag op producten die voor uitvoer klaar staan. In de rechtspraak is hierop een uitzondering geformuleerd. Als er in China alleen producten worden gemaakt voor export, dan is dat geen merkinbreuk (dit is de zogenaamde OEM exceptie). De



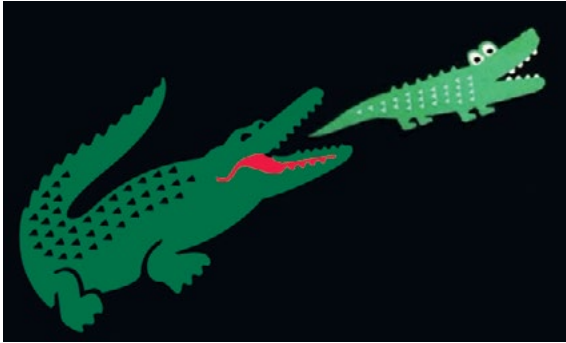
Chinese consument komt namelijk niet in aanraking met deze producten. Daarnaast moet de merkhouder een registratie hebben in het importland. De SPC (het Chinese Hof) breekt hier nu mee in haar HondaKit uitspraak. In China is HONDA een bekend merk. Het merk is er geregistreerd sinds 1988. Het bedrijf maakt bezwaar tegen de productie van producten met het merk HONDAkit, die geëxporteerd worden naar Myanmar. Het verweer dat het alleen export be-



treft, gaat nu niet op. SPC stelt dat productie voor export ook merkgebruik is (net als in Europa). Een gevoelige slag voor de merkpiraten. Echter voor merkhouders is het nu wel noodzakelijk om in China een merkregistratie te hebben, ook als daar alleen wordt geproduceerd voor de export.

Hema toch inbreuk op Lacoste krokodil

Er is een vervolg over de vraag of het Hema ondergoed met een krokodil erop een inbreuk is op het logo van Lacoste. In eerste instantie oordeelde de rechtbank van niet. Het plaatje is puur ter versiering, de consument ziet hierin geen merk. In het hoger beroep valt het kwartje



nu de andere kant op. Marktonderzoeken spelen in beide rechtszaken een grote rol. In eerste instantie is de eis van Lacoste afgewezen, mede omdat de marktonderzoeken te suggestief waren. De nieuwe marktonderzoeken zijn wel correct uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de consument in de afbeelding wel een merk ziet, namelijk het merk van Lacoste. Gevolg: alsnog merkinbreuk.

De uitspraak laat goed zien wat het belang is van de registratie van een logo (los van de naam). Juist om decoratief gebruik aan te pakken, is dit noodzakelijk. Omdat het om een Uniemerkt gaat, geeft de rechtbank in Den Haag direct een verbod voor de gehele Europese Unie.

Geen logo HelloFresh

Tegen de aanvraag van het logo HelloFresh is eerder succesvol bezwaar gemaakt door het Tsjechische bedrijf Linea Nivnice. Zij vindt dat het logo HelloFresh te veel lijkt op haar woordmerk en logo HELLO. De Board of Appeal geeft de Europese merkautoriteiten hierin gelijk.



Maar hoe kan dat nu? Kun je als bedrijf zomaar een algemeen woord monopoliseren? De gemiddelde (Tsjechische) consument ziet in het woord HELLO een begroeting. HELLO is daardoor niet een beschrijving voor voedsel en drank. Ook al is het een algemeen bekend woord, voor fruit is het onderscheidend (fruit

roept niet HELLO als je er in knijpt). Voor het element FRESH is dat anders. De gemiddelde consument zal begrijpen dat het om vers fruit gaat. Dat is dus wel beschrijvend. Beide merken beginnen met HELLO en zijn daarom overeenstemmend. Het gaat om dezelfde producten, dus het logo wordt geweigerd. Deze uitspraak toont weer eens het belang aan om tijdig bescherming te claimen van merken en logo's. Ook al bestaat het merk uit gewone woorden.

Overleven met Miel Gibson

In februari raakte Yohana Agurto haar baan kwijt als lerares. Als alleenstaande moeder van vier kinderen werd de situatie nog moeilijker toen Chili in een lockdown ging door Corona. Opeens kreeg ze een briljant idee toen ze online een foto van Mel Gibson zag. In haar kelder stond nog een partij biologische honing. Een nieuw merk was bedacht: Miel Gibson ('miel' is Spaans voor honing). Voor het etiket werd een afbeelding van Mel Gibson gebruikt uit de film Braveheart. De online verkoop liep niet storm, maar de rekeningen konden worden betaald en de kinderen hadden te eten, vertelde ze de New York Times.

Echter, de advocaten van Mel Gibson kregen ook een melding. Er volgde een sommatie wegens onrechtmatig gebruik van de naam en afbeelding. Even dacht Yohana aan stoppen, maar wie zou haar kinderen dan te eten geven? Het alternatief was volop

online de publiciteit zoeken in de hoop de zaak te schikken. Dat is gelukt, de naam blijft hetzelfde, alleen Mel Gibson's gezicht wordt niet meer gebruikt.

Vaak willen bedrijven met een gestrekt been of een standaard sommatie reageren op een inbreuk.

Ons advies, check eerst met wie je te maken hebt. Pas op dat de publieke opinie zich niet keihard tegen je keert, ook al heb je juridisch gelijk. Een meer menselijke aanpak werkt vaak veel beter, heeft hetzelfde effect en schaadt het imago niet.



Washington Redskins deel 2

Al jaren strijden mensen tegen de naam WASHINGTON REDSKINS. In 1993 stelde het National Congress of American Indians dat de clubnaam denigrerend en racistisch is voor indianen. Om die reden werd in 2014 het verzoek om diverse Redskins merken door te halen gehonoreerd. Echter, de eigenaar van de club, Dan Snyder, wilde van geen naams-

wijziging weten. Door alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar, lijkt de wal het schip nu te keren. Hoofdsponsor FedEx dreigde het restant van de sponsordeal niet te betalen (45 miljoen) en ook PepsiCo, Nike en de Bank of America begonnen zich te roeren. Reden om vrijwel



direct de naam voorlopig te wijzigen in Washington Football Team. Dat geeft de club de mogelijkheid om in alle rust op zoek te gaan naar een nieuwe naam. Een naam zonder negatieve associaties en die vrij te gebruiken is.

Influencers en bekend merk

Adverteerders maken gretig gebruik van influencers om op social media hun producten te promoten. Vlogs hebben een gigantisch bereik en zijn ideaal om een product onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. Heeft dit nu ook merkrechtelijke gevolgen?

SUGARBEAR is een merk voor vitamine preparaten en maakt bezwaar tegen de lancering van het concurrerende product BEAUTY BEAR. De stelling is dat de merken overeenstemmend zijn en de producten identiek. Maar belangrijkste troef: het merk SUGAR BEAR is bekend bij de doelgroep door de zeer succesvolle social media campagne in Europa. Het Instagram account van SUGAR BEAR heeft 1,6 miljoen volgers. Influencers als bijvoorbeeld Kim Kardashian (en nog vele andere influencers met miljoenen volgers) hebben eerder het merk en de producten gepromoot op hun eigen Instagram accounts en YouTube. Ter ondersteuning worden vele artikelen overlegd over deze zeer succesvolle online campagne. De merkautoriteiten komen dan ook tot de conclusie dat het merk SUGAR BEAR bekend is bij de doelgroep. Dat het begin van beide merken anders is, is onvoldoende. Het merk BEAUTY BEAR is terecht geweigerd.



Het merk BEAUTY BEAR is terecht geweigerd.

Milka slaat mis – geldig vormmerk

In de chocoladebranche zijn (voor de consument) vormmerken niet ongebruikelijk. Denk

aan de driehoek van Toblerone, de ongelijk verdeelde blokken van Tony Chocolonely en de KitKatreep. Ritter Sport maakt sinds 1932 vierkante repen: een klein vierkant stukje chocola dat precies in een sportjas past zonder te breken. Een succesproduct en om navolging tegen te gaan, laat het bedrijf in 1993 de vorm van de verpakking als merk vastleggen. Als Milka in 2010 met een vergelijkbare reep komt, is er een conflict. Milka vecht het merk op alle mogelijke manieren aan. Uiteindelijk draait het om de vraag of de vorm mogelijk een wezenlijke waarde geeft aan het product. Het Duitse Bundesgerichtshof oordeelt dat de vierkante vorm

geen wezenlijke waarde geeft aan het product. Die vraag kan spelen bij een bepaald soort product, als de vorm een artistieke waarde heeft, de



vorm sterk verschilt van wat gebruikelijk is, er een groot prijsverschil is of als er een duidelijke marketing campagne is om bepaalde artistieke aspecten van de vormgeving te benadrukken. Het gaat hier om een gewoon witte vierkante verpakking, die niet duurder is en geen waarde geeft. Het vormmerk is daarom geldig. Milka mag de vierkante vorm niet langer gebruiken.

Reclamerecht

Max verliest alsnog van Picnic

Als introductie van het nieuwe merk Picnic lanceert het bedrijf viraal een parodie op de Jumbo commercials met Max Verstappen. Bekende Nederlanders hebben een verzilverbare populariteit. Om die reden startte Max een procedure hiertegen. De rechtbank gaf



Max gelijk en legde een schadevergoeding van € 150.000,- op. Picnic is hiertegen (met succes) in beroep gegaan. Het Hof heeft de eis alsnog afgewezen. Reden: het is overduidelijk dat het hier om een look-a-like gaat. Niemand zal denken dat het hier om Max Verstappen gaat

of dat hij dit ondersteunt. Er is een kans dat de zaak naar de Hoge Raad gaat, want bij een portret hoeft het niet persé om de persoon zelf te gaan. Het moet gaan om een herkenbare weergave (dus wij verwachten een vervolg).

Volgens het Hof is daarnaast het gebruik van een look-a-like niet onrechtmatig voor Max (dat is mogelijk anders voor de Jumbo). Reden: Max wordt niet aangetast in zijn eer en goede naam, zijn reputatie, de uiting is niet beledigend en hij lijdt geen schade (want hij kan niet werken voor de concurrent). Voor iedereen is het zonneklaar dat het om een parodie gaat en niemand zal denken dat hij de diensten van Picnic ondersteunt. Gevolg, de eis wordt alsnog afgewezen. De vrijheid van meningsuiting (om reclame te mogen maken) wint het dit keer. Voor reclamemakers een verbreding om aan te haken bij BN'ers.

Online

Brexit - .eu domeinnamen en merken

De Britse regering en de Europese Unie hebben nog steeds geen akkoord gesloten hoe de Brexit vorm krijgt per 31 december. Het lijkt er echter op dat Engelse bedrijven na 31 december niet langer houder mogen zijn van een <.eu-domeinnaam>. Deze domeinnamen moeten dus tijdig worden verhuisd naar een zusterorganisatie of distributeur op het vaste continent.



bron: freepik.com

Voor wat betreft merken en modellen, houd er rekening mee dat Engelse gemachtigden niet langer bevoegd zijn om te handelen bij het EUIPO. Indien nodig, nemen wij natuurlijk gratis deze vertegenwoordiging over. Mogelijk

wordt de transitie toch weer uitgesteld met 1 of 2 jaar. Wordt vervolgd!

Benelux merk bij Bol.com en Amazon

Veel bedrijven verkopen hun producten online via platforms als Amazon en Bol.com. Als een potentiële klant het product zoekt, is het natuurlijk wel fijn als hij bij de juiste partij uitkomt. Maar wat te doen als een ander bedrijf opeens onder (bijna) dezelfde naam deze producten verkoopt? Bol.Com en Amazon hebben speciale procedures gemaakt om merkhouders te beschermen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat consumenten foute informatie krijgen over het product of dat ze bij de verkeerde aanbieder uitkomen. Bedrijven moeten zich hiervoor wel actief aanmelden in de brand registry (Amazon) of partnerplatform (Bol.com).



Essentieel hiervoor is het bezit van een geldige merkregistratie. Tot voor kort werd een Benelux merkregistratie niet geaccepteerd. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Amazon heeft recent haar beleid aangepast en erkent nu ook claims gebaseerd op Benelux registraties. Bijzonder? Ja, want Amazon erkent slechts 19 nationale merkinstanties wereldwijd. Ook bij Bol.com kunnen bedrijven nu succesvol een beroep doen op een Benelux registratie.



Gezien het grote belang van verkoop via online marktplaatsen, is het essentieel voor bedrijven om te checken of alle merken wel geregistreerd zijn? Zo niet, dan is bescherming via een Benelux registratie een goedkope en snelle optie.

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-ip.com of naar:

Abcor BV, Postbus 2134, 2301 CC Leiden, Nederland +31 (0) 71 576 3116
Abcor (Zuid-Nederland), Spoorlaan 460, 5038 CH, Tilburg +31 (0) 13 303 0326
Abcor BVBA, Rubensstraat 104/59, Turnhout 2300, België +32 (0) 14 762 309

Volg Abcor

Test je kennis in de IP-kennisquiz: www.abcor-ip.com

Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



/abcor



/abcor



/abcortrademarkagency



Download eBooks IE in Bedrijf

Download gratis inlijkt eBook IE in Bedrijf via www.ie-inbedrijf.nl of koop gehele eBook of hardcopy bij een erkende boekhandel.