

### In dit nummer

**TESTAROSSA:**  
doorhaling bekend merk

**BALR:** gevolgen niet tekenen  
onthoudingsverklaring

**RELEASE THE BEAST:**  
soortgelijkheid ijs en softdrinks

**Diesel D logo:** belang registratie logo  
in fashionwereld

**Honda MSX 125:**  
verbod via EU-model

**Schiphol-foto:**  
redelijk belang gewone mensen

**538 campagne:**  
in strijd met goede smaak/fatsoen

**Doctors.inc:** vloggen en  
Reclamecode Social Media

### Merkenrecht

## VidaGra lustopwekkend of misselijkmakend?



VIAGRA is een van de topmerken van Pfizer. Het medicijn wordt gebruikt voor erectieproblemen bij mannen. Sinds de introductie in 1998 is het een bijzonder groot succes. Jaarlijks bedraagt de omzet iets meer dan 1 miljard. Het product is op doktersrecept te verkrijgen. Maar succes heeft ook een nadeel, namelijk dat anderen een graantje proberen mee te pikken van dit succes. Mogelijk omdat mannen zich schamen om dit probleem bij de dokter te bespreken, is er een levendige online handel. Uit eerder onderzoek blijkt dat ca. 60% van de producten uit illegale bron afkomstig is.

Soms gaat dat aanhaken zo ver, dat je hoopt dat de merkhouder terugslaat. Zo zijn er sinds kort VidaGra lustopwekkende capsules te koop. Een graantje meepikken van een succes is prima als er een goed alternatief wordt aangeboden, onder een duidelijk ander merk. Op die manier kan de consument niet verward worden en zorgt concurrentie voor een betere prijs/prestatie verhouding. Echter, dit gebruik is gewoon een flagrante inbreuk, waarbij wordt geprobeerd geld te verdienen over de rug van de (mogelijk zich schamende) consument. Hopelijk maakt Pfizer hier keihard een einde aan.

### Auteursrecht – designrecht

## Inbreuk op Scotch & Soda donsjas

Scotch & Soda brengt sinds 2012 donsassen op de markt. Als Esprit in 2015 een vergelijkbare jas lanceert in een aantal EU-landen, maakt Scotch hiertegen bezwaar op basis van haar auteursrecht (er is geen EU-modelregistratie aangevraagd). Esprit stopt met de verkoop in Nederland, is bereid een schadevergoeding te betalen voor de verkoop in Nederland, maar niet voor heel Europa. In de rechtszaak die volgt, stelt Esprit dat de vormgeving van de jas te banaal is. De rechter is het daar niet mee eens. De jas bestaat uit diverse (niet bijzondere) elementen. Echter, de combinatie geeft

de jas voldoende een eigen gezicht (karakter). De jas van Esprit is nagenoeg een exacte kopie. De totaalindruk is hetzelfde, dus inbreuk. In Europa is het auteursrecht nog niet geharmoniseerd. In Nederland is Scotch & Soda als werkgever rechthebbende, maar zo'n wetsartikel bestaat niet in alle EU-landen. Daarom worden de vorderingen voor buiten Nederland afgewezen. Super jammer dat Scotch & Soda geen EU-model heeft gedaan bij de lancering. Bij een geregistreerd EU-model had de rechter waarschijnlijk direct een verbod (en schadevergoeding) toegekend voor de gehele EU.



### Doorhaling TESTAROSSA – bekend merk

Merken moeten in veel landen binnen vijf jaar worden gebruikt, anders kunnen derden de doorhaling hiervan inroepen. Kun je op zo'n manier ook makkelijk in het bezit komen van een bekend merk? Die vraag speelde onlangs in Duitsland.



Ferrari heeft van 1984 tot 1996 auto's geproduceerd onder de naam TESTAROSSA. De wagen kreeg mede bekendheid door de politiserie Miami Vice. In 2013 wordt het merk TESTAROSSA aangevraagd in Duitsland en de EU voor o.a. elektrische fietsen (volgens de Duitse pers omdat de licentievergoeding die Ferrari vroeg te hoog zou zijn). Ferrari maakt bezwaar waarop de wederpartij een doorhaling start in Duitsland, omdat het merk langer dan vijf jaar niet is gebruikt.

De rechter is het daar mee eens. Ferrari onderhoudt en repareert nog wel auto's, maar doet dit onder de naam Ferrari en niet onder de naam Testarossa. Ook de verkoop van tweedehands auto's is niet voldoende om de merkrechten in stand te houden. Gevolg: het merk wordt doorgehaald. Gelukkig is TESTAROSSA een bekend merk. Grote kans dat Ferrari daarom alsnog deze zaak wint, want ook die grond is ingeroepen in de EU-procedure.

### Goedkoop merkbescherming in Thailand

Via de route van de Internationale registratie is het mogelijk om vrij goedkoop bescherming te claimen in het buitenland. Inmiddels zijn bijna honderd lidstaten hierbij aangesloten. De laatste nieuwe loot aan deze stam is Thailand. Vanaf 7 november is het niet langer noodzakelijk de duurdere route te kiezen van een nationale registratie. Opvallend is dat de laatste jaren met name veel Aziatische landen lid zijn geworden van dit verdrag.



### BALR – namaak en toeleverancier

BALR is het modieuze nieuwe kledingmerk (start 2013) van drie Nederlandse profvoetbal-

lers. De kleding is bekend om zijn witte en zwarte T-shirts met de opdruk BALR. Het merk is in 2015 geregistreerd voor een breed scala aan producten. In februari krijgt BALR een tip binnen dat er mogelijk namaak kleding wordt verkocht. Via een particulier onderzoeksbureau worden er exemplaren gekocht en uit de testen blijkt dat de echtheidskenmerken van BALR te ontbreken. De verkoper staat de resterende onverkochte voorraad af, maar weigert een onthoudingsverklaring te tekenen en bekend te maken wie de leverancier is. Reden voor BALR om een rechtszaak te starten, die glansrijk wordt gewonnen. Bij een merkinbreuk is er ook een informatieplicht. De winkelier krijgt niet alleen een verbod, maar moet ook alle correspondentie en facturen overhandigen over de inkoop/leverancier. Daarnaast wordt de winkelier veroordeeld om de kosten van de wederpartij te betalen (ca. 7.500,- euro).



### IJs en softdrink soortgelijk?

Unilever registreert het merk RELEASE THE BEAST voor de nieuwe Magnum (ijsjes) campagne. Het merk wordt aangevraagd voor o.a. ijs en waterijs. Monster maakt hiertegen be-



zwaar op basis van haar woordmerk UNLEASH THE BEAST uit 2011 voor alcoholvrije dranken. Het BBIE wijst de oppositie af, omdat de waren niet soortgelijk zijn. Monster gaat tegen deze uitspraak in beroep bij het Hof en met succes. Volgens het Hof zijn alcoholvrije dranken enigszins soortgelijk aan ijs, waterijs en bevroren yoghurt. Deze producten zijn allemaal voor menselijk gebruik, ter verfrissing en verkoeling. Onder niet-alcoholische dranken vallen ook gekoelde zuiveldranken, zoals milkshakes, en die zijn enigszins soortgelijk. De producten zijn ook uitwisselbaar. Consumenten die op zoek zijn naar verfrissing, kunnen kiezen uit een koel drankje of een ijsje. Daarnaast worden de producten via dezelfde distributiekanaalen aangeboden (zoals snackbars, benzinstations en supermarkten). De merken stemmen visueel, auditief en begripsmatig sterk overeen (drie woorden, vrijwel even lang, twee woorden

identiek). Gevolg: het merk wordt alsnog geweigerd voor deze waren. De uitspraak geeft wel het belang weer van een goede classificatie



bij depot. De juiste combinatie van generieke en specifieke termen geeft een merk een zeer brede en ruime bescherming.

### Belang registratie logo's

Diesel heeft in 1999 de aparte D van Diesel laten registreren als EU-merk voor kleding. Als Sprinter Megacentros bescherming aanvraagt in de EU voor een ander D-logo voor kleding,



maakt Diesel hiertegen bezwaar. In eerste instantie wijzen de Europese merkautoriteiten de oppositie af. Belangrijkste argument: in het logo van Sprinter ziet de consument geen D, maar een basale geometrische vorm. Gevolg: de merken lijken visueel, auditief en begripmatig niet op elkaar. Het Gerecht in de EU is het hier niet mee eens. Een groot deel van het publiek zal hier wel een D in zien (ondanks dat de letter niet geheel doorloopt). Gevolg: de merken zijn wel overeenstemmend en het aangevraagde merk wordt geweigerd. Vooral in de fashion branche zijn logo's erg belangrijk. Consumenten zien hierin direct een merk. Registreer daarom niet alleen het woordmerk, maar ook het logo om overeenstemmende merken te kunnen weren.

Modellenrecht

### Queengarden inbreuk op Honda-model

Tot een aantal jaren geleden was het modellenrecht een ondergeschoven kindje in de Benelux. Die tijd lijkt nu echt voorbij. De laatste jaren worden steeds vaker uitspraken gedaan op basis van een EU-model, zo ook in deze Honda-zaak. Honda heeft de vormge-

ving van haar HONDA MSX125 als EU-model laten vastleggen. Als een Belgische distributeur met een vergelijkbaar model op de markt komt, volgt er een rechtszaak.



De rechter stelt dat het relevante publiek niet alleen de professionele handelaar is, maar ook de motorkenner. Daarnaast is er een ruime creatievrijheid gezien de vele modellen die Honda



toont. De motor van Honda heeft een aantal kenmerkende elementen zoals: langgerekt zadel, uitlaat net onder zadel en vooral een hoekige vormgeving van koplamp en zijstukken. Al die specifieke kenmerken zijn overgenomen

(vooral de hoekige vormgeving) waardoor de totaalindruk hetzelfde is. Gevolg: verbod op verdere verkoop met een dwangsom tot maximaal 1 miljoen euro.

Auteursrecht

### Redelijk belang gewone mensen

Het moge bekend zijn, BN'ers hebben een verzilverbare populariteit (denk aan de rel met Max Verstappen en Picnic). Maar hoe zit dat met onbekende mensen? In principe zijn foto's van mensen (niet in opdracht gemaakte portretten) vrij te gebruiken, maar er is een grens. De Hoge raad heeft eerder bepaald dat ook gewone mensen een redelijk belang hebben als hun portret commercieel wordt gebruikt (de discodanser in de IT). Het publiek kan denken dat de persoon daarvoor toestemming heeft gegeven of dat de persoon de campagne steunt. Dat redelijk belang is vaak in strijd met de vrijheid van meningsuiting van een bedrijf (reclame) of een krant. De vraag welk belang prevaleert, staat centraal bij de Schiphol-foto.

De Volkskrant plaats op de voorpagina een foto van een duidelijk herkenbare man in een auto met daaroverheen de



tekst 'Is Schiphol nog veilig?'. Het artikel gaat over de verscherpte controles op Schiphol en niet over de achtergrond van mensen die gecontroleerd worden. De man op de foto wenst niet te worden geassocieerd met terreur en eist een rectificatie. Uiteindelijk moet het Hof



de belangen van beide partijen tegen elkaar afwegen. De kop en de foto dekken niet de lading van het artikel. De foto draagt ook niet bij aan het maatschappelijk debat. Daarom weegt het redelijk belang van de geportretteerde zwaarder dan de persvrijheid van de krant. De foto is onrechtmatig en omdat de privacy is geschonden, wordt er een voorlopige schade toegekend van € 1.500,-.

#### Reclamerecht

### Radio 538- suggestieve reclame

Radio 538 heeft een naam hoog te houden voor wat betreft grens opzoekende campagnes. Iedere zomercampagne levert eigenlijk wel klachten op bij de Reclame Code Commissie (RCC). Opvallend is wel dat Nederland steeds preutser lijkt te worden (denk bijvoorbeeld aan de toelaatbare campagne Shameless van Suitsupply uit 2010, de koffie drinkende dame op het aanrecht). In de nieuwe 538-campagne zien we een vrouw gekleed in een topje, de benen wijd met voor haar een ventilator. Voor haar kruis ligt op de bank een kat. Volgens de klager roept de hitsige vrouw een associatie op met porno. Omdat de poster te zien is bij bushaltes, is dit in strijd met de goede smaak en het fatsoen (art. 2 NRC).

Radio 538 stelt dat het een humoristische campagne is met een knipoog naar seksualiteit,



maar niet naar porno voor de doelgroep (20-45 jaar). Gebruik van seksualiteit leidt er niet au-

tomatisch toe dat de uiting de grenzen van het toelaatbare overschrijdt. De RCC is het daar mee eens. Wel is het zo, dat de grenzen sneller zijn opgezocht bij bushalte-/buitenreclame. Reden: het publiek kan zich niet makkelijk aan de uiting onttrekken. Weliswaar wekt de poster geen directe associatie met porno, maar door

de poes wordt de nadruk op het geslachtsorgaan van de vrouw gelegd. Omdat de poster in een bushalte te zien is, wordt de grens van het toelaatbare wel overschreden. Radio 538 wordt geadviseerd de poster niet meer zo te gebruiken.

#### Online

### Vloggen over gratis Botox behandeling

Mascha Feoktistova is een bekende vlogger (haar Beauty-gloss heeft ruim 500.000 volgers).



Op YouTube plaatst ze een videoverslag over haar Botox behandeling. Eerst zegt Mascha dat ze die haarzelf cadeau wilt doen, maar op het eind zegt ze: "Ik zei Jani [de arts] van alle mensen, als ik het zou doen dan zou ik het bij jou doen, hij is gewoon best-of-the-best, doctors.inc is heel professioneel... ik heb het uiteindelijk van hem cadeau gekregen, super lief, maar was niet verder afgesproken." De film is uitsluitend op YouTube te zien en onder de video staat een tekst dat Mascha de behandeling uiteindelijk cadeau heeft gekregen. Er volgt een klacht. De uiting zou in strijd zijn met de Reclamecode Social Media (RSM). De RCC oordeelt dat door de uitvoerige manier waarop de behandeling wordt besproken, samen met de opmerking "hij is gewoon best-of-the-best", dit een aanprijzing is van de behandeling. Omdat een groot publiek die aanprijzing via de vlog kan zien, is dit een reclame-uiting. Conform artikel 3 van de RSM moet de vlogger uitdrukkelijk vermelden als er een vergoeding in geld of natura is ontvangen van de adverteerder. Dat heeft Mascha gedaan. Zowel in de video als in de tekst onder het filmpje staat uitdrukkelijk dat zij dit gratis heeft ontvangen. De klacht wordt daarom afgewezen.

### 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](mailto:info@abcor.nl) of naar: Postbus 2134, 2301 CC Leiden / 071-5763116.

#### Bronnen:

Adformatie, BIE, BMM, Boek9.nl, IE-forum.nl, Marques.org, EUIPO.eu, Domjur.nl, GPD, IER, INTA bulletin, Nu.nl, PCM-dagbladen, Quote, SIDN, Trademark Reporter, WIPR en WIPO.

### Volg Abcor

Test je kennis in de IP-kennisquiz: [www.abcor.nl/ipkennisquiz](http://www.abcor.nl/ipkennisquiz)  
Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



[twitter.com/abcor](https://twitter.com/abcor)



[facebook.com/abcor](https://facebook.com/abcor)



#### Download GRATIS eBook

Download gratis de eBooks IE in Bedrijf via [www.ie-inbedrijf.nl](http://www.ie-inbedrijf.nl) of koop de hard copy boeken bij [BOL.COM](http://BOL.COM)