

In dit nummer

MOB vs Louis Vuitton tas:
parodie in merkenrecht?

Lacoste vs Pacogi:
kan logo woordmerk weren?

Wijziging Europese Merkenrichtlijn
van kracht

Portretrecht: verzilverbare
populariteit Van Gaal

Dentsu Utama:
plagiaat in de reclame

EUIPO – domeinnaamkaping

Acties tegen misleidende acquisitie
merkhouders

Gratis eBook IE-in Bedrijf:
bescherming van ideeën

Merkenrecht

Roken slecht voor jeans?



Mustang is een bekend Duits jeans merk (gelanceerd in 1948). Het logo verwijst naar het Wilde Westen en bestaat uit een gestileerd paard/een mustang (mustang is een verwilderd paardenras in Noordwest-Amerika). Het merk is geregistreerd voor kleding in vele landen. Als er een vergelijkbaar logo wordt geregistreerd voor tabakswaaren, maakt het jeansmerk hiertegen bezwaar. De producten zijn natuurlijk totaal verschillend, maar doet het aangevraagde merk mogelijk afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende jeansmerk? Belangrijk is, dat de consument werkelijk een link legt tussen

beide producten. Een theoretische aanname is niet voldoende. Het feit dat andere sigarettenfabrikanten (zoals Camel en Marlboro) ook kleding verkopen (om zo hun tabaksmerk te promoten), is niet voldoende om te stellen dat de consument ook nu een link legt tussen beide producten. Dat roken slecht is, is ook in Duitsland algemeen bekend. Echter, dit is nog geen bewijs voor de stelling dat het sigarettenmerk een negatief gevolg heeft op het imago van het jeansmerk. Gevolg: de claim wordt afgewezen. De uitspraak toont aan dat het voor bekende merken moeilijk blijft om bezwaar te maken tegen niet-soortgelijke producten.

Modellenrecht - auteursrecht

Fietsmand wel model, geen auteursrecht

Basil Denton presenteert in 2011 een nieuwe rotan fietsmand met kunstleren strips. Nog geen jaar later komt de concurrent met een fietsmand die hier verdacht veel op lijkt, de Java New Looks. Die gelijkenis is niet toevallig. Een plaatje van de Basil Denton diende als uitgangspunt. De directeur wil echter geen exacte kopie: *"We would like to change the baskets a little bit so that they are not exactly the same as Basil."* Basil eist een verbod. Omdat de vormgeving niet is geclaimd via een modelregistratie, beroept het bedrijf zich op haar auteursrecht en het ongeregistreerde modellen-

recht. De auteursrechtenclaim redt het niet. De vormgeving is te basaal en te technisch. De claim op het ongeregistreerde model blijft wel in stand. De combinatie van de kenmerkende elementen is niet terug te vinden in bestaande manden. De verschillen van de Java mand zijn te gering en uit de mail blijkt dat de mand is ontleend aan de Basil fietsmand. Gevolg: inbreuk. Nadeel is wel dat het verbod en de schade beperkt zijn. Een ongeregistreerd model geeft namelijk maar drie jaar rechten. Met een modelregistratie (duur 25 jaar) had Basil een hogere vergoeding kunnen bedingen.



MOB tas parodie op Louis Vuitton

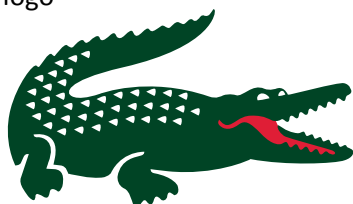
De rechter in New York heeft een lans gebroken voor de parodie-exceptie in het merkenrecht. My Other Bag verkoopt canvas tassen met op de voorkant de tekst 'My Other Bag' en op de achterzijde een tekening van een Louis Vuitton tas. De tas is een knipoog naar de bumperstickers 'my other car...' uit de jaren zeventig. Oude auto's reden met zo'n sticker, suggererend dat de rijder nog een andere luxe wagen heeft, zoals een Mercedes. Een grap die menig Amerikaan kent en waar deze tas bij aansluit.



Louis Vuitton kan de grap niet waarden en start een rechtszaak. Zij beroept zich op haar merkenrechten en auteursrechten. Gebruik zou schadelijk zijn voor het imago en tot verwatering van het merk leiden. My Other Bag stelt dat dit een geoorloofde parodie is. De consument ziet direct de grap en niemand raakt verward. De rechter is het hier mee eens. *"Louis Vuitton is ... an active and aggressive enforcer of its trademark rights. In some cases, however, it is better to "accept the implied compliment in [a] parody" and to smile or laugh than it is to sue."* In Nederland gaat dit verweer niet op. Over de rug van de bekende merkhouders producten verkopen, is aanhaken bij diens populariteit en merkinbreuk. De parodie kan wel ingeroepen worden in het kader van vrijheid van meningsuiting, maar daar zit geen financieel belang achter.

Beeld weert merk

Veel bedrijven laten hun bedrijfsnaam en merknamen alleen als woordmerk registreren. Vaak wordt er daarnaast ook nog een logo gebruikt. Als dit logo onderscheidend is en een belangrijke rol speelt in de communicatie, is het slim hier ook merkbescherming voor aan te vragen.



Lacoste verkoopt kleding, schoeisel, parfum en brillen over de hele wereld. Het merk gebruikt

een groene krokodil als logo. Het logo verwijst naar de bijnaam le Crocodile van de oprichter, tennisser René Lacoste. Het bedrijf heeft, naast de naam, ook de gestileerde krokodil als merk vastgelegd. Als het merk EAU CROCO wordt aangevraagd voor parfum, juwelen en kleding, maakt het bedrijf hiertegen succesvol bezwaar. De consument zal naar het logo verwijzen als krokodil. Ook begripsmatig stemmen de tekens overeen (Croco is de Franse afkorting voor Crocodile). Gevolg: het nieuwe merk wekt verwarring met het oude logo en wordt daarom niet geregistreerd.

Wijziging Europese merken

Het Europese Parlement heeft de nieuwe Europese merkenrichtlijn goedgekeurd, zodat die op 23 maart van kracht wordt. Er komt een aantal belangrijke veranderingen. De registratietaksen worden dan per klasse betaald. Hierdoor kan de aanvraag goedkoper uitvallen. Dit geldt ook voor vernieuwingen van Europese merken! Daarnaast wordt het gebruik van algemene termen aangepakt. Vanaf heden moet duidelijk en nauwkeurig worden aangegeven waarvoor een merk wordt aangevraagd. Dit geldt ook voor al geregistreerde merken. In het verleden kon een Europees merk aangevraagd worden voor de hoofdstukomschrijving. Hiermee kreeg een bedrijf bescherming voor alle producten die hieronder vielen. Bedrijven krijgen zes maanden de tijd om dit aan te passen. Als dit niet gedaan wordt, kan



het gevolg hiervan zijn dat het geregistreerde merk niet meer rechtsgeldig gebruikt wordt en doorgehaald kan worden. Tevens vervalt de eis van grafische weergave. Hierdoor kunnen in principe ook niet-grafische tekens, zoals filmpjes, halogrammen, geurmerken, geluidsmerken (zoals de schreeuw van de leeuw van MGM) en tastmerken als merk worden aangevraagd. Binnen drie jaar moet de nieuwe richtlijn ook in de Benelux geïmplementeerd zijn. Voor meer informatie: vraag onze speciale nieuwsbrief aan over de gevolgen van de nieuwe richtlijn.

Ajax voetbalschool in Dubai?

Voor bedrijven die internationaal actief zijn, is het altijd een moeilijke vraag. Waar claim ik nu

mijn merkrecht-
ten? Alleen in
de thuismarkt of
ook elders? Zeker
voor bedrijven
die deels draaien
op merchan-
ding, is dit belang-
rijk. AFC Ajax
heeft de naam en
het logo geregi-
streerd in de
Benelux, in een
aantal landen in Europa, Rusland en Amerika.
De club was onaangenaam verrast toen zij via
een Twitterbericht van oud-Ajacied Mido er-
achter kwam, dat hij die dag de Ajax Academy
in Dubai had geopend. Mido stond te midden
van spelers in Ajax-shirts met daarop het logo
van AEGON. Niet prettig voor Ajax en zeker niet
voor hoofdsponsor ZIGGO. Perschef Brinkhuis
van Ajax gaf aan dat de club niets te maken
heeft met dit initiatief en dat zij juridische stap-
pen overweegt om dit tegen te gaan.



tevens bij de fotograaf of hij de portretrechten
ook heeft geregeld.

Reclamerecht

Plagiaat of teveel geïnspireerd

In Nederland zijn de ADCN lampen en de
Cannes Lions belangrijk als graadmeter voor
de creativiteit van een reclamebureau. Echter,
vaak blijkt er een opvallende gelijkenis te zijn
tussen het winnende werk en eerdere cam-
pagnes (zie o.a. Joe la Pompe/Adformatie). Dit
probleem beperkt zich niet tot Nederland. Zo
lag begin dit jaar de Maleisische tak van Dentsu
hevig onder vuur toen bleek dat meerdere
award winnende campagnes toch wel erg veel
overeenkomsten vertoonden met het werk van
anderen.

Zo leek de campagne voor het Indonesische
WWF (die 26 bronzen en 3 zilveren awards
won) verdacht veel op het werk van de
21-jarige design student Tom Anders Watkins
(gepubliceerd april 2014). Daarnaast deed de
advertentie voor Web Private Watch bijzonder

Auteursrecht - portretrecht

Hoeveel is Van Gaal waard?



Louis van Gaal
heeft het afgelo-
pen jaar de tong-
gen volop in be-
weging gebracht
en dan niet alleen
met het voetbal.
Een reclamebu-
reau had bij Getty
Images (een
stockbureau) de
foto gekocht van
de schrijvende
Nederlandse

bank tijdens het WK voetbal in 2014. Het beeld
paste perfect bij de campagne ter promotie
van een schrijfwedstrijd. Met de afkoop van
de licentie bij het stockbureau zijn de rechten
met de fotograaf wel geregeld, echter niet die
van de geportretteerde. Omdat Van Gaal een
bekende Nederlander is, heeft hij een verzilver-
bare populariteit. Omdat er ongevraagd gebruik
is gemaakt van zijn portret, eist Van Gaal
€ 100.000 schadevergoeding.

De rechter vindt dit iets te hoog. Eerder heeft
een andere BN'er € 50.000 gekregen voor het
gebruik van zijn portret in een advertentie in
vier landelijke kranten. Omdat deze campagne
alleen in de Telegraaf en een vakblad heeft
gestaan, vindt de rechter € 25.000 voldoende.
Voor Van Gaal een princepszaak, het geld gaat
hij schenken aan Spieren voor Spieren. Voor
bedrijven een belangrijke les. Koop niet alleen
de rechten af bij het stockbureau, maar check



veel denken aan The Architect van de Zweedse
fotograaf Erik Johansson. Het idee van een
inside-out house is hetzelfde, de man draagt
alleen nu damesondergoed om te wijzen op
de gevaren van online gebruik/dat niets privé
blijft. Dit bleef allemaal niet zonder gevolg.



De 4As (het Maleise zusje van de ADCN) heeft
beide werken inmiddels gediskwalificeerd we-
gens plagiaat. Een gevoelige deuk in het crea-
tieve imago van het wereldwijde Dentsu.

Europees merkenbureau en kapers



Het Europese merkenbureau (OHIM) zal vanaf 23 maart een naamswijziging doorvoeren en verder gaan onder de naam EUIPO. Gezien

de vele spookfacturen waarmee merkhouders worden geconfronteerd, is het belangrijk dat de meest logische domeinnamen niet in het bezit komen van 'boefjes'. Om die reden heeft het OHIM de afgelopen maanden de volgende domeinnamen vastgelegd: EUIPO.EU, EUIPO.ORG, EUIPO.NET en EUIPO.ES. Echter, veel domeinnamen zijn niet geregistreerd. Vlak nadat bekend werd gemaakt (midden april vorig jaar) dat het bureau de naam zou gaan wijzigen in EUIPO, heeft een ander bedrijf de domeinnamen EUIPO.NL, EUIPO.UK, en EUIPO.LEGAL vastgelegd. Het bedrijf stelt op deze sites informatie te gaan verschaffen over de wijzigingen in de regelgeving. Als reactie hierop stelt het bureau dat zij het gebruik van deze namen nauwkeurig gaat volgen om mogelijke misleiding tegen te gaan. Gezien de juridische kosten die hiermee gemoeid zijn, was het verstandiger geweest als het bureau gewoon tijdig de bewuste domeinnamen had geregistreerd (voor een paar tientjes per jaar).

Overig nieuws

Actie tegen boefjes

Iedereen kent ze, de beroemde spookfacturen. Helaas komen ze ook in ons vakgebied nog veel voor. Facturen aan merkhouders zodra er een aanvraag is gedaan of als een merk vernieuwd moet worden. Voor een flink bedrag wordt het merk dan opgenomen in een waardeloze database (of onzinnig gidsje) in bijvoorbeeld Kroatië. In de brieven zijn de officiële registratiegegevens opgenomen (naam houder, depotnummers en logo's) om de kans dat een bedrijf erin trapt te vergroten. Om iedereen nog meer op het verkeerde been te zetten, zien de aanbiedingen eruit als een factuur van de

merkautoriteiten met stempels en logo's en namen zoals 'European Patent and Trademark Register' of 'Centraal Register voor Merken en Octrooien'. In navolging van België komt er in Nederland een vergelijkbare procedure die deze vorm van 'valse' acquisitie strafbaar stelt. De initiatiefwet hiervoor is afgelopen maand unaniem door de Eerste kamer aangenomen. Tot die tijd is ons advies: betaal nooit en reageer nooit op dit soort brieven en e-mails. De tarieven die deze 'boefjes' vragen, zijn vaak een veelvoud van de normale kosten en het



geld is (helaas) niet terug te claimen. Wel is het verstandig deze malafide praktijken te melden bij de overheid, zodat het probleem ook daar duidelijk wordt. Stuur hiervoor een e-mail naar: valse-email@fraudehelpdesk.nl.

Gratis eBook IE-in Bedrijf deel 2

Dit najaar is deel 2 gelanceerd van de eBook serie IE-in Bedrijf, waaraan wij als co-auteur zijn verbonden. De serie volgt de levenscyclus van een bedrijf (van start tot overname). De bescherming van ideeën staat in dit deel centraal. Hoe ontstaan ideeën en wat is wel/niet te claimen? De werkgids is gemaakt voor niet IE-juristen en ondernemers binnen het MKB die actief zijn op het gebied van productontwikkeling en innovatie. Het boek is GRATIS te downloaden via de website www.ie-inbedrijf.nl en in hardcopy te koop bij BOL.COM.



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