

In dit nummer

Hermes vs Rothschild:
NFT MetaBirkins – Juventus

McDonald's vs Supermac's:
Big Mac normaal gebruik

Mondelez Toblerone:
gebruik Zwitserse symbolen

Katy Hudson vs Katie Taylor:
verbod Katy Perry

Lin Shuicha vs Michael Kors:
MK logo overeenstemmend

Nike vs MAVIC:
Nike AIR MAX stopt MAX 1

RCC: misleidende reclame
Nissan Qashqai

Kawasaki Motors vs B&S Media:
vergoeding overdracht domeinnaam

Merkenrecht

Nijntje's seksspeeltjes



Als er in de Europese Unie een logo wordt aangevraagd van een gestileerd konijnenhoofd voor kleding en seksspeeltjes, maakt Mercis daartegen bezwaar. Nijntje staat wereldwijd namelijk bekend om haar kindvriendelijke onschuldige imago. Nijntje is in diverse variaties als beeldmerk geregistreerd voor boeken, kleding, maar niet voor seksspeeltjes. Om die reden doet Mercis ook een beroep op de bekendheid van het karakter Nijntje.

Die bekendheid wordt onderbouwd met vele artikelen over het ontstaan van Nijntje, dat er wereldwijd meer dan 85 miljoen boeken zijn verkocht in meer dan 50 talen, gewonnen prijzen, aller-

lei producten en publicaties over het gelicenseerde gebruik. In eerste instantie wordt het merk alleen doorgehaald voor kleding. Het merk blijft in stand voor sekspeeltjes. EUIPO oordeelt dat deze producten niet soortgelijk zijn en via totaal andere distributiekanaalen worden verkocht. Tevens is niet bewezen dat Nijntje een wereldberoemd karakter is. Mercis gaat (gelukkig) in beroep en dient veel aanvullend bewijs in. Dit keer met succes. Nijntje is bekend, de merken overeenstemmend, er is een link naar het bekende merk en het gebruik van het nieuwe merk is schadelijk voor het zo zorgvuldig opgebouwde imago. Gevolg: merk wordt geweigerd.

Merkenrecht

Bad Spaniel's parodie of merkinbreuk

Internationaal wordt reikhalzend uitgekeken naar de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de vraag of de Bad Spaniel's hondenspeeltjes inbreuk maken op het merk Jack Daniel's. VIP Products maakt dit kauwspeelgoed in de vorm van bekende drankflessen met vergelijkbare etiketten. Op de plaats van 'Jack Daniel's Old no 7' staat nu 'Bad Spaniel's Old no 2' en '40% alcohol' is vervangen voor '43% poep'. Jack Daniel's wenst hiermee niet geassocieerd te worden en eist een verbod. VIP Products stelt dat het hier gaat om een



toelaatbare vorm van parodie. Het is een creatieve uiting, geen

verwating en niemand zal denken dat er een relatie is met Jack Daniel's. Wachten is hoe het Amerikaanse Hooggerechtshof hierover gaat oordelen, met name omdat het hier om een gewoon gebruiksartikel gaat. In Europa hebben we vergelijkbare zaken gehad. Daar heeft het parodieverweer weinig kans van slagen. Veelal is het oordeel dat de verkoop van parodiërende voorwerpen gewoon merkinbreuk is, kielzog varen op een bekend merk (zie o.a. Puma vs Pudel, Harry Potter vs Harry Popper condooms en iPod vs eiPott eierdop).

NFT: MetaBirkins en Juventus

NFT's en de Metaverse zijn volop in het nieuws. Grote vraag is: moeten merkhouders nu massaal al hun merken opnieuw gaan vastleggen voor deze producten en diensten?



De digitale kunstenaar Mason Rothschild heeft 100 NFT's gemaakt (en verkocht via <metabirkins.com>) van virtuele Birkin tassen. Hermes heeft geen toestemming hiervoor gegeven en stelt dat dit een inbreuk is op haar bekende merk en eist een verbod. De kunstenaar weigert dit, omdat het in zijn ogen gaat om kunst.

De zaak loopt nog, maar in eerste instantie krijgt Hermes gelijk van de jury in New York. Mede door de uitingen van de kunstenaar op social media. Daaruit blijkt dat het de maker vooral te doen was om een commercieel succes. Bij bekende merken breidt de bescherming zich ook uit tot niet-soortgelijke waren, zoals NFT's. Er is hier duidelijk een link met het echte product en gebruik als NFT leidt tot verwatering. Conclusie: merkinbreuk en een eerste schadevergoeding van 133.000 USD.

In Europa speelde een rechtszaak rond NFT's van Christian Vieri in het bekende zwart-witte JUVENTUS shirt. De makers hadden hierover een deal met Christian, maar niet met Juventus. Juventus stelt inbreuk op haar bekende merk JUVENTUS. Dit merk wordt ook gebruikt voor een breed scala aan merchandise artikelen, waaronder digitale spelletjes. Het merk is daarom ook ooit aangevraagd in klasse 9 voor digitale te downloaden publicaties. Het publiek kan verward raken en denken dat Juventus betrokken is bij deze uitgiftes van NFT's.



Toch is het verstandig bij nieuwe merken voor consumentenproducten de bescherming direct

uit te breiden naar NFT's en de Metaverse. Niet ieder bedrijf kan namelijk vertrouwen op de brede bescherming van een bekend merk.

Verbod KATY PERRY

Bekende artiesten, filmsterren, sporters et cetera laten vaak hun naam vastleggen als merk. Niet alleen voor de diensten die zij onder die naam doen, maar vaak ook om merchandise producten te gaan verkopen. Zo heeft vrijwel iedere popster inmiddels wel een eigen kledinglijn of heeft die persoon de naam en/of beeltenis in licentie gegeven aan een ander bedrijf.



Katy Hudson, beter bekend als Katy Perry, is een bekende singer-songwriter (van bijvoorbeeld 'I Kissed a Girl'). Inmiddels heeft zij daarnaast niet alleen een parfumlijn, maar ook een eigen kledinglijn.

In 2008 laat de Australische modeontwerpster Katie Taylor de naam KATIE PERRY registreren als merk voor kleding in Australië. Er ontstaat een probleem als de popster tijdens haar tournees in 2014 en 2018 kleding verkoopt onder het merk KATY PERRY. Inbreuk stelt de Australische modeontwerpster.



Dit voorjaar kwam het eindoordeel: inderdaad merkinbreuk. Ook al ben je BN'er en bekend onder een speciale naam, dan is dit nog geen vrijbrief voor merchandising onder die naam. Voorkom problemen en check dit gewoon even met een merkonderzoek, zodat je vooraf weet waar de gevaren liggen (en je hierop kunt anticiperen).

Merk BIG MAC normaal gebruikt

De uitspraak in de doorhalingszaak van Supermac tegen het merk Big Mac deed het merkenrecht in de Europese Unie op zijn grondvesten



schudden. McDonald's beriep zich in de eerder aangespannen oppositieprocedure op haar ou-

dere merk Big Mac. Omdat dit merk ouder was dan 5 jaar, moest McDonald's normaal gebruik overleggen. Het EUIPO vond dit onvoldoende. Gelukkig ging McDonald's in beroep en diende aanvullende bewijzen in. De Board of Appeal (BoA) stelt dat dit voldoende is. Tevens komt de BoA met aanvullende opmerkingen. Een Wikipedia pagina kan wel als bewijs dienen als er verwijzingen staan naar andere betrouwbare bronnen, zoals kranten en magazines die weer informatie geven over het merk. Daarnaast tonen consumentenonderzoek, financiële stukken en andere artikelen duidelijk aan dat het merk volop is gebruikt in landen als Duitsland, Frankrijk en de UK. De uitspraak wordt gecorrigeerd, het merk blijft in stand.

TOBLERONE en de Matterhorn

Het is algemeen bekend dat staatsymbolen niet gebruikt mogen worden in merken. Reden: de consument kan denken dat de producten/diensten zijn goedgekeurd door de overheid. In Zwitserland is er in 2017 een wet aangenomen die nog wat verder gaat. Die wet moet voorkomen dat bedrijven geen gebruik mogen maken van Zwitserse symbolen/namen als deze producten niet in Zwitserland worden gemaakt. Denk daarbij aan symbolen, zoals het witte kruis op een rode achtergrond, bepaalde bergen, maar ook Wilhem Tell. Afhankelijk van het soort product zijn de regels strenger, maar voor melkproducten is de eis dat 100% van het materiaal uit Zwitserland moet komen.



Als Toblerone (opgericht in Zwitserland in 1908) bekend maakt dat zij een deel van de productie verhuist naar Slowakije, moet ook de verpakking aangepast worden. Niet alleen de vermelding 'Zwitserland' wordt vervangen door 'established in Switzerland 1908', ook de top van de Matterhorn moet eraan geloven. De aloude bergtop wordt vervangen voor een meer generieke bergtop. Het is maar de vraag of de consument dit zal opmerken. Die zal de chocola en kwaliteit van de chocola toch vooral koppelen aan het logo, de driehoekige verpakking en vooral de driehoekige vorm van de reepblokkjes.

MK Michael Kors – doorhaling overeenstemmend merk

Bedrijven denken soms dat ze veilig zijn zodra het merk eenmaal is geregistreerd. Dat mogelijke oudere overeenstemmende merken dan geen problemen meer kunnen zijn. Dat is niet correct. Soms weet een bedrijf niet dat

er een overeenstemmend merk wordt geregistreerd en starten ze pas een actie als ze ermee worden geconfronteerd. Ook dan kunnen alle rechten in stelling worden gebracht. Vroeger kon dit alleen via de rechtbank, nu ook vaak in een simpele doorhalingsprocedure bij de merkautoriteiten.



Michael Kors start een doorhaling tegen het Uniemark/logo MK. Het logo bestaat uit de witte hoofdletters MK, groot en centraal gepositioneerd in een cirkel met zwarte achtergrond. Onderin staat in kleine letters marktomi marktomi. Michael Kors heeft een vergelijkbaar logo, alleen met zwarte letters in een cirkel met een witte achtergrond en onderin de woorden Michael Kors. De woorden onderin zijn duidelijk anders en is dit voldoende? Nee, oordeelt het Gerecht. De letters MK zijn fors. Ze staan centraal midden in een witte/zwarte cirkel. De letters zijn de eyecatcher en daarmee het dominante deel. Visueel zijn de merken overeenstemmend. Ook auditief, want het merendeel zal de merken uitspreken als MK. De verschillen tussen de woorden onderin zijn te weinig om dit te compenseren. Het merk wordt doorgehaald. Voorkom dit soort problemen en doe vooraf eerst onderzoek naar de beschikbaarheid van een merk.

Nike stopt Max

Als Max Verstappen het merk MAX 1 aanvraagt voor kleding, maakt Nike daartegen bezwaar op basis van haar merk AIR MAX. In de oppositieprocedure wint Nike. Helaas is Max Verstappen niet in beroep gegaan daartegen. Dat is jammer, want op de uitspraak is het nodige af te dingen.



Max stelt dat zijn merk op zijn Nederlands wordt uitgesproken (iedereen kent namelijk zijn jongensnaam), dus als MAX EEN (het cijfer verwijst naar zijn startpositie in de Formule 1). Juist door de combinatie met het cijfer 1 verwijst het merk naar zijn persoon. Het merk Air Max bestaat uit Engelse woorden. Het wordt uitgesproken als AIR MEX. Dat klinkt niet alleen totaal anders, ook conceptueel is het totaal anders.

Het BBIE is het daar niet mee eens. Beide merken zullen deels in de Benelux op zijn Engels worden uitgesproken en het publiek kan denken dat Max 1 een sub-merk is van Nike. Waarom? Simpel, omdat volgens het BBIE de naam Max 1 (nog) niet synoniem is/staat voor Max Verstappen op pole position. Het BBIE volgt de redenering van Nike dat Max gezien wordt als een afkorting voor maximaal en dat de bekendheid van Max geen rol speelt. Juist op dat conceptuele stuk is veel af te dingen, want het gaat hier juist om de combinatie van Max met het cijfer 1. In mijn ogen had het kwartje net zo makkelijk de andere kant op kunnen vallen. Juist vanwege de bekendheid van Max Verstappen in de Formule 1 op pole position.

Reclamerecht

Misleidende reclame Nissan auto

Nissan start een reclame op YouTube voor de Nissan Qashqai met e-Power. Je ziet beelden van een rijdende auto met de tekst: "Wie zegt dat u een stekker nodig hebt om elektrisch te kunnen rijden?"



Nieuwe Nissan Qashqai met e-Power. Een unieke elektrische ervaring, zonder stekker."

Klager vindt dat de indruk wordt gewekt dat de auto compleet elektrisch is. Echter, dat is niet zo. De auto wordt aangedreven door een elektromotor. Die heeft stroom nodig en die stroom wordt opgewekt tijdens het rijden door een brandstofauto.

Nissan stelt dat er bij de consument geen verwarring kan zijn, omdat duidelijk in de showroom wordt uitgelegd hoe de auto werkt. De Reclame Code Commissie is het eens met de klager. De consument zal denken dat het een volledig elektrisch aangedreven auto is. In de reclame wordt niet alle essentiële informatie duidelijk weergegeven. Als de consument op basis hiervan naar de showroom gaat om een

auto te kopen, dan is die misleid. Pas aanvullende informatie geven in de showroom heft dit niet op. Conclusie: geef in reclame op social media de consument duidelijk alle relevante informatie, zodat hij op basis daarvan overwogen een koopbesluit kan nemen.

Online

Vergoeding Kawasaki-insurance.nl

Vaak vergeten bedrijven in samenwerkingsovereenkomsten een aparte clausule op te nemen over het gebruik van de merken. Mag een distributeur bijvoorbeeld domeinnamen of social media accounts registreren waarin het merk voorkomt? Moeten die dan gratis en direct worden overgedragen als partijen uit elkaar gaan? Dat is voer voor problemen.

Kawasaki Insurance

In 2017 sluit Kawasaki Motors een mondelinge overeenkomst met een derde partij. Die partij gaat verzekeringen aanbieden aan eigenaren van Kawasaki-motoren. In het kader van samenwerking mag het bedrijf het merk gebruiken, domeinnamen registreren (waarin het merk voorkomt) en gebruiken. In 2022 besluit Kawasaki de samenwerking te beëindigen. Gebruiker gaat daarmee akkoord. Daarna ontstaat er een discussie over de overdracht van de domeinnaam en de vergoeding die verweerder wil krijgen. Ondertussen blijft de domeinnaam <kawasaki-insurance.nl> actief en kunnen Kawasaki motorrijders daar een verzekering afsluiten.

Alles draait in deze WIPO-procedure om de vraag of verweerder een eigen belang heeft. Door de opzegging van de samenwerking heeft verweerder geen recht meer op het gebruik van het merk. Het niet overdragen van de domeinnaam wordt als pressiemiddel gebruikt om een vergoeding te ontvangen. Dat is niet legitiem. Gebruik na beëindiging van de overeenkomst is gebruik te kwader trouw. Conclusie: overdracht van de domeinnaam. Als verweerder alsnog een vergoeding wil, dan moet hij de beslissing maar aanvechten bij de burgerlijke rechter. Die kan dit dan meenemen in zijn oordeel.

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 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



/abcordrademarkagency



Download eBooks IE in Bedrijf

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