

### In dit nummer

EUIPO: weigering art 7 lid 1 sub f  
UMV<sub>o</sub> PUT PUTIN IN

Tijdschrift HART vs Hermitage:  
soortgelijkheid

EUIPO vs Mora TV:  
weigering geluidsmerk

Jägermeister vs Alte Heiler:  
stop Russische copycat

Stichting Nederlandse Top 40:  
gericht op Benelux?

B&Bartoni vs Hypertherm:  
onderdeel samengesteld product

RBCZ vs Kuilboer: registratie  
domeinnaam te kwader trouw

Monique Granneman:  
nieuwe partner Abcor

### Merkenrecht

## Merkregistratie vergeten: rebranden!



VS



Dung Young Food Services start in 1957 een groothandel/toko in Aziatische producten. Vanaf 2011 worden er in zes landen meer dan 150 producten verkocht onder het huiskmerk AKAYA. Het bedrijf vergeet echter haar merk te registreren.

Bidfood is een wereldwijde online groothandel. Sinds 2018 worden onder het huiskmerk AKARI Aziatische producten verkocht. Bidfood laat haar merk wel registreren. Als in 2019 Dung Young besluit het merk (na acht jaar) alsnog te registreren, maakt Bidfood daar succesvol bezwaar tegen. De merken zijn overeenstemmend en aangevraagd voor identieke

producten. Het merk AKAYA wordt daardoor geweigerd.

Echter, dat is nog niet alles. Bidfood eist bij de rechter ook een verbod op verder gebruik. Ook dat wordt toegewezen. Het beroep op eerder gebruik te goeder trouw gaat niet op. Merkrechten krijg je door een merk te registreren, niet door het te gebruiken. Het depot van Bidfood is niet te kwader trouw, omdat dit al in 2016 door een zusterbedrijf in Australië is ontwikkeld. Toen dat een succes werd, is besloten de activiteiten uit te breiden naar de Europese Unie. Het merk is geldig. Er volgt een Europees verbod op gebruik van het merk AKAYA. Gebruik je een merk: registreer het dan!

### Merkenrecht

## HERMES vs HAIRMES

Dog Diggin Design maakt diverse hondenproducten, zoals hondenbedjes, hondenkussens en hondenspeelgoed. Als het bedrijf merkbescherming aanvraagt voor het woordmerk HAIRMES, maakt Hermes daartegen bezwaar. Hermes stelt dat de wederpartij probeert mee te liften op de reputatie en de goodwill van het wereldberoemde modebedrijf. De overeenstemming tussen de merken HERMES en HAIRMES wordt versterkt doordat Dog Diggin in haar verpakkingen, kleuren en designs de look and feel overneemt van Hermes.

De autoriteiten volgen dit betoog. HERMES is wereldwijd een bekend modemerkt. Echter, de merken zijn auditief en conceptueel niet overeenstemmend. Visueel is er wel enige mate van overeenstemming tussen de merken doordat beide merken beginnen met de letter H en de laatste vier letters gelijk zijn (RMES). Daarnaast gebruikt het bedrijf vrijwel dezelfde kleuren,



designs en verpakkingen om de hondenspeeltjes/bedjes te promoten. Voor de merkautoriteiten is het duidelijk, het bedrijf wil duidelijk aanhaken bij de reputatie van Hermes. Het merk wordt daarom geheel doorgehaald.

## Weigering Put Putin In

Het merkenrecht werkt volgens het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. Dat is voor sommige personen (en bedrijven) de reden om merken te registreren die gekoppeld zijn aan tragische gebeurtenissen. Op die manier proberen zij een financieel slaatje te slaan uit soms uitermate trieste gebeurtenissen (denk aan bijvoorbeeld aan JE SUIS CHARLIE). De oorlog in de Oekraïne lijkt vergelijkbare acties op te roepen. Tot op heden werden dit soort merken vaak geweigerd, omdat het teken geen onderscheidend vermogen heeft. De tekens zijn zo algemeen bekend dat niemand daar een merk in herkent.

Het EUIPO (en ook wat nationale bureaus) gooit nu het roer om. Recent is het merk PUT PUTIN IN geweigerd. Reden: het teken is in strijd met de goede zeden, hoe de samenleving naar een merk kijkt. Vaak gaat het dan om tekens die racistisch, godslasterlijk, discriminerend, aanstootgevend zijn of die bijvoorbeeld drugs promoten. Het EUIPO voegt hier nu een nieuwe regel aan toe. Het is ook in strijd met de goede zeden als de aanvrager tragische gebeurtenissen gebruikt voor commercieel gewin (zelfs als het publiek het teken positief ziet). De oorlog in de Oekraïne heeft geleid tot een stroom van vluchtelingen, duizenden doden en is zo'n tragische gebeurtenis. PUT PUTIN IN verwijst naar de rol van Poetin in deze oorlog. Het merk wordt geweigerd. Het merk Zelensky voor wodka werd in diverse landen om een vergelijkbare reden geweigerd.



## HART – belang merkonderzoek

Afgelopen zomer kondigde Museum Hermitage Amsterdam haar naamswijziging aan. Het museum wilde niet langer worden geassocieerd met Rusland. De nieuwe naam HART viel niet in goede aarde bij het Belgische kunsttijdschrift HART. In 2006 had het bedrijf het logo vastgelegd voor drukwerk, reclame, culturele activiteiten en het publiceren van tijdschriften. De Hermitage stelt dat beide merken prima naast elkaar kunnen bestaan, omdat beide

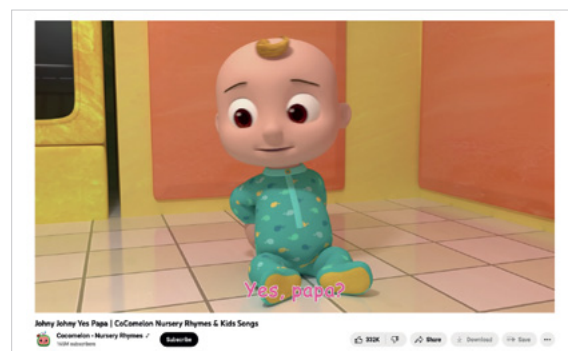
**HART**  
MUSEUM

**H**  
**art**

bedrijven ieder op een eigen manier actief zijn in de beeldende kunst. Vlak voor het kort geding is de zaak toch geschikt. Het Belgische kunsttijdschrift gaat verder onder de naam GLEAN. Over de overeenkomst mag niets bekend worden gemaakt, maar het moge duidelijk zijn: daar is waarschijnlijk bijzonder flink voor betaald gezien de sterke positie van het Belgische tijdschrift. Niet alleen de tekens zijn sterk overeenstemmend, ook de waren en diensten zijn soortgelijk. De Hermitage heeft tevens de rechten op het oudere merk overgenomen. Slim, gezien de vele overige geregistreerde HART-merken in klasse 41. Wel een les voor iedereen: voorkom dit soort problemen en doe eerst merkonderzoek voordat je een nieuwe merknaam lanceert.

## Geluidsmerk – kinderliedje

Bij merken denken mensen vaak alleen aan woordmerken en logo's. Echter, er zijn vele soorten merken, zoals filmpjes, positiemerken en natuurlijk geluidsmerken (denk bijvoorbeeld aan de schreeuw van de leeuw van filmmaatschappij Metro-Goldwyn-Mayer). Echter, niet ieder geluid is altijd te claimen als merk. Als het geluid heel kort is (twee identieke tonen), dan zal de consument hier geen merk in herkennen (maar dit eerder beoordelen als een ringtone). Ook hele lange geluidsmerken kunnen op problemen stuiten.



Het EUIPO heeft recent een geluidsmerk geweigerd van 39 seconden, gebaseerd op het bekende kinderliedje Johnny Johnny Yes Papa. Als reden geeft het bureau aan: de lange duur van het geluidsmerk, het feit dat er niet een makkelijk herkenbare melodielijn is te herkennen, het geluidsmerk is gebaseerd op een bekend kinderliedje en er komen geen andere onderscheidingstekens in voor. Als we de eerdere uitspraak van de James Bond tune in gedachten houden, dan is eigenlijk het meest belangrijke criterium de goed herkenbare melodielijn. Een hele lange tune maakt dit moeilijker.

## Russische copycats

Het lijkt wel of er steeds meer copycat merken

in Rusland worden ingediend. Vooral van bedrijven die besluiten de activiteiten daar te staken of op te schorten. Worden die aanvragen nu allemaal goedgekeurd?



Als Jägermeister zijn activiteiten stopt in Rusland, deponeert de Russische distilleerderij Kristall het merk Alter Heiler voor kruidenbitter. De look and feel is hetzelfde. Om te voorkomen dat het merk wordt geregistreerd, heeft Jägermeister een letter of protest ingediend bij de Russische autoriteiten met verwijzing naar haar Russische merkregistratie. Naar aanleiding daarvan heeft de aanvrager het merk ingetrokken.

### TOP40 voor Nederlandse Expats

Merkrechten geven bescherming tot aan de landsgrenzen. Als een andere partij gebruik maakt van een vergelijkbaar teken in een ander gebied, kun je dan daartegen optreden?



De Stichting Nederlandse Top 40 heeft haar merken ALARMSCHIJF, TIPPARADE en de logo's TOP 40 geregistreerd in de Benelux. Een online radiostation in Spanje en in de USA, gericht op Nederlandse expats, gebruikt deze tekens op social media en op de online zender. Inbreuk, stelt de stichting. Gedaagde betwist dit. De online zender gebruikt de merken niet in de Benelux. De zender is alleen gericht op expats in het buitenland. Dit blijkt onder andere uit de advertenties. De rechtbank is het eens hiermee.

Voor inbreuk is van belang op welk land de zender zich richt. Dat een zender te ontvangen is in een land, is hiervoor onvoldoende. Gedaagde heeft onder andere een Amerikaans telefoonnummer, een logo met de USA (Spanje) erin, de uitzendtijden staan in Amerikaanse tijden en op de Facebookpagina staat vermeld dat de zender zich richt op expats in de regio. De zender richt zich dus op Nederlanders en

Belgen in het buitenland. Dat valt niet onder de reikwijdte van de Benelux merken. Die rechten stoppen aan de grens. Het verbod wordt afgewezen.

Modellenrecht

### Ferrari vangt bot met niet ingeschreven gemeenschapsmodel

Mansory Design verkoopt tuning-kits. Hiermee kan het uiterlijk van een 'gewone' Ferrari 488 GTB worden omgetoverd in een bijzonder duur Ferrari FXX-K model. Kenmerkend aan dit FXX-K model is de V-vorm van de motorkap en de voorspoiler. Ferrari heeft hiervoor alleen geen modelregistratie gedaan, maar wil wel actie tegen deze tuning-kits en beroept zich daarom op een ongeregistreerd model.



In 2021 kwam deze kwestie bij het Europese Hof. Het Hof verklaart dat ook een onderdeel van een product een ongeregistreerd model kan zijn. Maar dan moet dat onderdeel wel duidelijk herkenbaar zijn uit de eerste openbaarmaking van het model. Bijvoorbeeld doordat het duidelijk is afgebakend met lijnen, een omtrek, kleuren of speciale textuur.

Aan de lokale rechter om dit te beoordelen. En daar loopt het fout voor Ferrari. Het Oberlandesgericht Düsseldorf oordeelt dat het deel (de V-vorm die overloopt in de spoiler) helemaal niet duidelijk herkenbaar en afgebakend is. Gevolg: de claim gaat (zoals we eerder al schreven) niet op. Wil je een deel van een model claimen, vraag dan gewoon tijdig hiervoor een modelregistratie aan.

### Elektrode product of onderdeel?

De vormgeving van een product kan worden beschermd als model indien het nieuw is en eigen karakter heeft. Sommige producten zijn opgebouwd uit veel verschillende onderdelen, dat is dan een samengesteld product. Bij samengestelde producten is er een extra regel, namelijk dat dit onderdeel zichtbaar moet zijn bij normaal gebruik. Maar wat is nu eigenlijk een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel?

Het Europese Gerecht geeft hierover uitsluitel

in een zaak over het gebruik van elektrodes van Hypertherm in lasbranders. De volgende aspecten zijn dan van belang. (1) Dat het onderdeel een verbruiksgoed is dat vaak moet worden vervangen. (2) Als het snel en makkelijk door de eindverbruiker kan worden vervangen zonder het hele apparaat uit elkaar te halen. Dan lijkt het meer te gaan om een apart model dan om een onderdeel van een samengesteld model.



(3) Als het voorwerp en het onderdeel beide apart te koop zijn (als het ontbreekt zal de koper niet direct denken dat het apparaat stuk is). (4) Ook belangrijk is: als het onderdeel uitwisselbaar is met andere producten/elektroden. Dat het product ook werkt met een elektrode van de concurrent. Ook die uitwisselbaarheid is een goede indicatie dat het niet gaat om een onderdeel van een samengesteld product, maar om een eigen product waarvoor modelbescherming te claimen is.

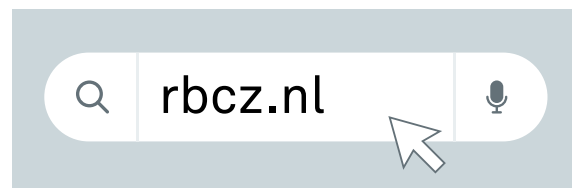
Online

### Concurrent registreert domeinnaam

Diegene die het eerst een domeinnaam aanvraagt, heeft de domeinnaam. Ook als daar een merk in zit van een ander bedrijf. Via een UDRP-procedure kan een merkhouder vrij makkelijk proberen zo'n domeinnaam terug te krijgen. Bij Nederlandse domeinnamen moet je bewijzen dat de domeinnaam (vrijwel) identiek is, dat de verweerder geen eigen recht heeft op die naam en dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

De uitspraak over de domeinnaam <rbcz.nl> is hiervan een mooi voorbeeld. Eiser is sinds 2007 actief onder de naam Stichting HBO Register Complementaire Zorg. In 2012 wordt het merk RBCZ aangevraagd. De domeinnaam is twee

jaar eerder vastgelegd door Civas, een concurrent. De domeinnaam wordt niet gebruikt.



Als het merk direct in 2007 was geregistreerd, dan had eiser makkelijker kunnen bewijzen dat verweerder te kwader trouw was. Nu moet dit via een omweg. In 2021 wordt de domeinnaam overgedragen aan verweerder. Verweerder was tot 2020 bestuurder bij Civas en enig aandeelhouder. Verweerder heeft niet toegelicht waarom hij precies deze vier letters heeft gekozen. Het is aannemelijk dat de domeinnaam door verweerder te kwader trouw is geregistreerd en moet daarom worden overgedragen aan eiser.

Abcor in het nieuws

### Monique Granneman partner Abcor

Per 1 september 2023 is Monique Granneman overgestapt naar Merkenbureau Abcor.

Monique werkt al 27 jaar als Benelux en Europees merken-

gemaaktigde, waarvan ruim 20 jaar bij marktleider Novagraaf, en heeft een schat aan ervaring op het gebied van merken, modellen, handelsnamen en auteursrechten. Zij is bijzonder gedreven en klantgericht, met een hands-on mentaliteit.

Als het gaat om IE-strategie, dan ziet Monique het grotere geheel en komt met creatieve oplossingen voor zowel de korte als lange termijn. Zij wordt aanbevolen in de jaarlijkse World Trademark Review rankings (2021 en 2022) als: *"She takes a proactive role in the management of portfolios, providing strategic and holistic advice."*



### 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](mailto: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](http://www.abcor-ip.com)

Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



### Download eBooks IE in Bedrijf

Download gratis inklik eBook IE in Bedrijf via [www.ie-inbedrijf.nl](http://www.ie-inbedrijf.nl) of koop gehele eBook of hardcopy bij een erkende boekhandel.