

In dit nummer

Chelsea vs Tottenham:
merkrechten rond José Mourinho

Brexit update: overgangperiode
tot 31 december 2020

The Herbivorous Butcher vs Nesté:
The Vegan Butcher

Maleisië: goedkoper merkdepot
via Internationale Registratie

Moët Hennesy vs Cedric Art:
merkgebruik in de kunst

NP Fashion vs Just Dai:
zigzagpatroon is een werk

Remia Black Jack Smokey BBQ:
toelaatbare parodie in reclame

John de Mol vs Facebook:
onterecht safe harbour verweer

Merkenrecht

Pijnlijk verlies Bentley Motors



Bentley Clothing verkoopt sinds 1962 kleding als T-shirts, sweat-shirts en hoeden in Engeland. De producten kosten tussen de £ 25 en £ 45. In Engeland verkoopt Bentley Motors al bijna 100 jaar auto's onder het merk BENTLEY (goedkoopste model is vanaf £ 135.000). Naast de auto verkoopt het bedrijf wat kleding met daarop het B-logo (en niet met het woord Bentley). Als Volkswagen in 1998 Bentley overneemt, lanceert het vrij snel een eigen kledinglijn (leren jas £ 2.400, een gebreide trui £ 215 of polo ca £ 167). Vanaf 2000 wordt het woord BENTLEY gebruikt voor deze geheel nieuwe kledinglijn. In 1998 benadert het kledingbe-

drijf de autofabrikant en biedt zij een licentie aan. Daar wil Bentley Motors niets van weten. Het autobedrijf start zelfs een doorhalingsactie (in 2015). Die wordt in 2017 afgewezen. Als tegenactie start het kledingbedrijf een verbodsactie. Omdat het woord BENTLEY in het logo het dominante deel is, zijn de merken overeenstemmend. Het gebruik is deels voor identieke waren. Het verweer dat beide merken 30 jaar vreedzaam naast elkaar bestaan hebben, wordt ook terzijde gelegd. Er worden sinds 2000 concurrerende producten gemaakt en gezien de doorhalingsactie is er geen sprake meer van vreedzame co-existentie. Gevolg: verbod voor de nieuwe kledingproducten.

Modellenrecht

Model Porsche 911 nietig



Om de vormgeving van een product te beschermen als model, gelden er twee eisen. Het ontwerp moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Een product heeft een eigen karakter als het een andere algemene indruk wekt dan de reeds bestaande modellen. De vrijheid die een ontwerper heeft, speelt daarbij een rol (kan die veel of weinig afwijken?). Als die vrijheid heel beperkt



is (door bijvoorbeeld technische eisen), dan kunnen geringe verschillen voldoende zijn voor een andere algemene indruk. De basisvorm voor de Porsche 911 stamt uit 1963. Vrijwel ieder jaar komt Porsche met een iets aangepast model, waarvoor modelrechten worden geclaimd. Kan dit wel? Autec vindt van niet, start een nietigheidsactie en overlegt oudere modelaanvragen voor een eerdere Porsche 911. Het Gerecht stelt dat de ontwerp-



vrijheid niet beperkt is. De vorm en contouren van de auto zijn vrijwel hetzelfde. Er zijn kleine onbeduidende verschillen (de koplampen en handgrepen). Dat Porsche weinig wil afwijken van haar iconische vorm, is niet relevant. Gevolg: het model is nietig. Wil je als fabrikant bescherming claimen, doe dat dan alleen voor de nieuwe delen en niet voor het totale product.



Chelsea en José Mourinho

Bekende sporters registreren vaak hun naam als merk. Die registraties verrichten ze dan meestal op de eigen IP-holding. Op die manier kan de sporter zijn of haar populariteit verzilveren en aanhakend gebruik aanpakken. Dit



blijft niet beperkt tot sportmensen (zoals Max Verstappen of Ronaldo). José Mourinho is waarschijnlijk de beroemdste voetbaltrainer wereldwijd.

Als Chelsea onder zijn leiding in 2005 vrijwel alles wint, legt de voetbalclub de naam en handtekening van de trainer vast als merk, echter wel op naam van de club.

In 2013 keert de trainer terug bij de club, maar als hij in 2016 overstapt naar concurrent Manchester United rijst de vraag: wie mag deze merkrechten op de naam exploiteren? Wat is er in het contract hierover geregeld? Bij de transfer ging het gerucht dat deze merkrechten een obstakel waren. Als in november 2019 Mourinho overstapt naar aartsrivaal Tottenham Hotspur, rijst opnieuw de vraag of de naam wel vrij te gebruiken is voor alle

voorgenomen merchandising? De rechten staan nog steeds op naam van Chelsea, maar de club vernieuwt deze rechten niet. Mogelijk is dat de uitkomst van een schikking tussen partijen. Een wijze les voor de toekomst. Registreer de merken op de eigen IP-Holding en licenseer die aan je werkgever.



Brexit update - overgangstermijn

Engeland is per 31 januari formeel uit de EU getreden. Met de EU is op 24 januari een overgangstermijn overeengekomen en wel tot eind 2020. Tot eind december blijven de bestaande Unierechten gewoon gelden, voor houders van EU-merken en designs wijzigt er niets. Engelse gemachtigden blijven ook tot die tijd gewoon bevoegd.



bron: freepik.com

Mocht er geen verder uitstel komen, dan splitsen de rechten zich automatisch op per 31

december 2020 in een Unierecht voor de EU en een vergelijkbaar recht in het Verenigd Koninkrijk. De nationale Engelse (gesplitste) merken worden niet opnieuw beoordeeld en er worden geen taksen in rekening gebracht. Daarna volgt er nog een periode van negen maanden om lopende aanvragen om te zetten. Waarschijnlijk zal daarvoor dan wel een fee betaald moeten worden. Zodra hier meer nieuws over is, melden wij dit.

Vegan Butcher – belang registratie logo

Veel bedrijven gebruiken (semi)beschrijvende merken. Het voordeel hiervan is, dat het merk direct duidelijk maakt waar het product of de dienst voor staat. Nadeel is wel dat dergelijke merken vaak niet geaccepteerd worden als woordmerk. Waarom is het dan wel van belang het merk te laten registreren als logo?

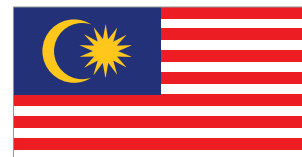
The Herbivorous Butcher (een bedrijf in vegetarische producten) probeert in 2017 tevergeefs in de USA het woordmerk VEGAN BUTCHER te



registreren. Het Amerikaanse merkenbureau weigert deze aanvraag, omdat die te beschrijvend is. Het bedrijf denkt dat daarmee niemand het merk kan registreren en onderneemt verder geen stappen. Echter, zes weken later vraagt Nestlé het merk aan, en jawel: de autoriteiten accepteren het dit keer wel. Om te voorkomen dat het merk final wordt, heeft het bedrijf een oppositie procedure moeten starten, gebaseerd op haar eerdere gebruik. Voorkom dergelijke teleurstellingen. Wordt een beschrijvend merk gebruikt en als het niet mogelijk is om dit als woordmerk aan te vragen, deponeer het dan als logo. In het logo zal het woord vaak het dominante deel zijn. In dat geval is altijd succesvol op te treden tegen derden, die dan later het woordmerk willen claimen.

Goedkope merkbescherming in Maleisië

Na Brazilië (afgelopen najaar) is het sinds 27 december ook mogelijk om voor Maleisië merkbescherming te gaan



claimen via de Internationale Registratie. Het is via de Internationale Registratie vrij goedkoop en makkelijk om bescherming te claimen in veel landen buiten de Europese Unie. Inmiddels zijn 122 landen aangesloten bij dit verdrag. Naast het feit dat de aanvraagkosten een stuk lager zijn, zijn de kosten om de rechten in stand te houden een stuk aantrekkelijker.

Damn Perignon Collection – gebruik merk in de kunst

Merktekens worden soms in kunstwerken gebruikt. Bekende voorbeelden van de afgelopen jaren zijn: Nadia Plesner met haar Dafurnica (Louis Vuitton tasje) en Banksy's Dismaland (merken van Disney). Merkhouders blijven vaak stil zitten om negatieve publiciteit te voorkomen. Echter, kunnen merkhouders wel een verbod eisen? Kan de kunstenaar een beroep doen op de vrijheid van meningsuiting? Is gebruik van een merk in een kunstwerk misschien een geldige reden om inbreuk te mogen maken op de rechten van de merkhouder?



Over deze vraag heeft het Benelux Gerechtshof recent haar ei gelegd. Moët Hennesy verkoopt wereldwijd Dom Pérignon champagne. Deze champagne wordt verkocht in een karakteristieke buikachtige fles met lange hals en een schildvormig etiket. Cedric Peers maakt 'hedendaagse popart' schilderijen waar deze Dom Pérignon flessen in verwerkt zijn, soms in combinatie met schaars geklede dames. De werken hebben (volgens het Hof) een ironiserende en soms ook erotische inslag. Moët Hennesy wenst een verbod.

Het Hof bepaalt dat gebruik van een merk in een kunstwerk valt onder de artistieke vrijheid/de vrijheid van meningsuiting van de kunstenaar. Dat is dus een geldige reden. Maar er is wel een grens. Een kunstwerk mag er niet op gericht zijn het merk of de merkhouder schade toe te brengen. Laten we hopen dat het Hof hiermee bedoelt (zoals de Advocaat Generaal al aangaf), dat de grens ligt bij het primaire oogmerk om het merk schade toe te brengen. De ervaring leert namelijk dat kunst soms ook schokkend, beledigend en verontrustend is om een maatschappelijk thema centraal te zetten. Het is aan de rechter om uiteindelijk die belangen tegen elkaar af te wegen.

Auteursrecht

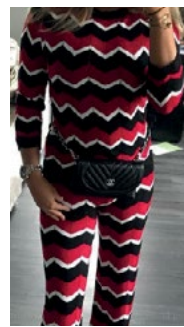
Zigzagpatroon Nikkie Plessen

Het auteursrecht is ook van toepassing op producten van toegepaste kunst. Omdat in de kleding/fashion industrie trends snel wijzigen, vertrouwen fabrikanten vaak op het ongeregi-

streerd model of het auteursrecht ter bescherming van de designs. Nadeel is natuurlijk wel dat je als fabrikant dan eerst moet bewijzen dat het werk wel auteursrechtelijk is beschermd (bij een modelregistratie gaat de rechter daar vanuit). Dat speelt o.a. een rol in de zaak van de kleding van Nikkie Plessen.



Nikkie brengt sinds 2018 een roodzwarte jurk op de markt met een zigzagpatroon. Als Just Dai met een vergelijkbare broek en top komt, eist zij een verbod. Nikkie overlegt allemaal ontwerptekeningen. De rechter oordeelt dat het patroon het resultaat is van creatieve keuzes die gemaakt zijn en dat het ontwerp auteursrechtelijk beschermd is.



Het design is ook duidelijk anders dan de overlegde zigzagpatronen die Just Dai gevonden heeft. Omdat het in het oog springende patroon is toegepast, is de totaal indruk overeenstemmend. Het feit dat het hier om een broek en top gaat is niet relevant, net zo min de andere kleurstelling. Gevolg: inbreuk, verbod, winstafdracht en betaling van de proceskosten.

Reclamerecht

Meat is for men, vegetables are for cows!

Humor wordt niet door iedereen even gewaardeerd. Na de rel met Jan Kooijman staat Remia weer in het spotlicht met haar BBQ-saus. Op het etiket van Black Jack Smokey BBQ saus staat klein vermeld: "For real men only" en "Real men, real meat, real sauce... Meat is for men, vegetables are for cows!" Klager vindt de tekst discriminerend naar geslacht en nodeloos kwetsend voor vegetariërs en veganisten. De uiting is daarom aanstootgevend en in strijd met art 2 en 4 van de NRC en moet verboden worden. De klager vangt bot, zowel bij de Reclame Code Commissie als bij het College van Beroep. Van discriminatie is geen sprake. Remia verwijst duidelijk met een knipoog naar de stereotypering dat echte mannen vlees willen eten. Het is een parodie die geen redelijk denkend mens serieus neemt. Dat groenten voor koeien als verwijzing kan worden opgevat naar vegetariërs, is onderdeel van de grap. Het college begrijpt dat zij mogelijk de grap niet



waarderen, maar daarmee zet de reclame zich nog niet op onaantvaardbare wijze af tegen personen die geen vlees willen eten. De klacht wordt afgewezen. Zo blijft er gelukkig nog wat ruimte voor absurdistische reclame. Dat houdt het reclameblok wel zo leuk.

Online

Actievere rol Facebook bij nepadvertenties

Het aantal Facebook gebruikers stond begin 2019 op 2,3 miljard. Daarmee is het medium een ideaal platform geworden voor adverteerders. Facebook verdient daar dan ook riant aan; afgelopen jaar bedroegen de advertentie-inkomsten 45 miljard dollar. Het is niet verbaazingwekkend dat Facebook ook gebruikt wordt door bedrijven en mensen met minder nobele gedachten. Sinds 2018 staan er op Facebook wervende Bitcoin advertenties.

Daarbij wordt John de Mol opgevoerd als succesvolle Bitcoin investeerder. John de Mol wenst een verbod op het gebruik van zijn naam of gezicht. Hij vindt dat Facebook hiertegen actief moet handelen. Veel benadeelden hebben zich gemeld bij de Fraudehelpdesk, die de schade door deze nepadvertenties inschat op 1,7 miljoen. Facebooks belangrijkste argument is dat zij hiervoor niet aansprakelijk is. Zij is een neutraal doorgeefluik en daarom niet verantwoordelijk voor inbreukmakende vorderingen op het platform (het safe harbour verweer). De rechter is het daar niet mee eens gezien de actieve rol van Facebook om advertenties wel of niet op Facebook en Instagram te laten verschijnen. Facebook is tegen de beslissing in beroep gegaan. Benieuwd wie John de Mol gaat steunen, want inmiddels zijn er ook nep Bitcoin advertenties op Facebook van Jort Kelder, Humberto Tan en sinds januari van Martijn Krabbé.

Nederlandse miljardair John de Mol junior maakt bitcoin-software publiekelijk beschikbaar. Dit maakt mensen in 12 dagen rijk!

AS SEEN ON
Rijnmond
VOX
Nieuws 4
Nieuws



Beeld uit nepadvertentie Facebook

Abcor in het nieuws

Jos van der Linden – keurmerk BMM

Dit voorjaar heeft Jos van der Linden het examencertificaat in ontvangst mogen nemen van de Beroepsopleiding Benelux Merken- en Model-lengemachtigden.

Van de 23 kandidaten waarmee de cursus in 2018 van start ging, konden 13 kandidaten het felbegeerde certificaat ophalen. Na het succesvol afsluiten van het examen, mogen kandidaten die tevens drie jaar relevante werkervaring hebben, het BMM keurmerk aanvragen. Jos wordt hiermee de vierde Benelux gecertificeerde keurmerkgemachtigde binnen het team van Abcor.



eBook IE in bedrijf deel 6

Dit voorjaar is deel 6 verschenen van de eBook serie IE in Bedrijf, waar wij als co-auteur aan meeschrijven. In dit bijna 300 pagina's tellende deel behandelen we inbreukvraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Wat te doen bij consumentenproducten (in de meubelbranche en de fashionindustrie), de kunstwereld (schilderijen en architectuur), de fotografiebranche en de reclame-industrie. Daarnaast worden conflicten behandeld over namen (handelsnamen, merken en domeinnamen). Ook dit keer staat het boek vol met praktische tips, zoals waar aan te denken als rechthebbende en hoe te reageren als een bedrijf wordt aangeschreven. De werkgids is gemaakt voor niet IE-juristen, designers en MKB-ondernemers. Het boek is zowel als eBook als in hard copy te koop.



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:

Abcor BV, Postbus 2134, 2301 CC Leiden, Nederland +31 (0) 71 576 3116
Abcor (Zuid-Nederland), Tivolistraat 6, 5017 HP, Tilburg +31 (0) 13 303 0326
Abcor BVBA, Rubenstraat 104/59, Turnhout 2300, België +32 (0) 14 762 309

Volg Abcor

Test je kennis in de IP-kennisquiz: www.abcor.nl/ipkennisquiz

Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



/abcor



/abcor



/abcortrademarkagency



Download eBooks IE in Bedrijf

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