

In dit nummer

Jürgen Klinsmann vs Panini S.p.a.:
beschrijvende logo's

CIVC vs Woof and Brew Ltd:
Champagne – B.O.B.

Alliance Wine Company vs SDFL:
Brexit einde La Vie En Rose

RedBull vs Bullsone:
gevaar restyling logo

Thuiszorg De Zonnestraal: plaatse-
lijke bescherming handelsnamen

Chinese merken:
letterlijke of conceptuele vertaling

Mercis vs Feng Feng: Miffy met
eendensnavel plagiaat of parodie?

Amfa4000 vs Aquamag7000:
gebruik merk concurrent als Adword

Merkenrecht/Reclamerecht

Tony's Choclonely Sweet Solution



Tony Choclonely is een actie gestart om misstanden in de cacao wereld aan de kaak te stellen. Doel: het uitbannen van slavernij en kinderarbeid. Door de chocola aan te bieden in sterk overeenstemmende verpakkingen, staan grote concurrerende merken opeens ongewenst in de volle aandacht. De look & feel van de verpakking is dusdanig dat iedereen direct hierin de merken Twix, Toblerone, Kitkat en Ferrero Rocher herkent. Mag dit zomaar? Nee, in principe niet. De rechters in Nederland accepteren soms dit soort campagnes als het bedrijf een maatschappelijke misstand aan de kaak wil stellen (in het

kader van vrijheid van meningsuiting). Dan is soms gebruik van andermans merk geoorloofd. Maar dan moet er niet een eigen product mee worden gepromoot. Dat is hier anders. De concurrenten zouden dus succesvol bezwaar kunnen maken. Is dat slim, moeten ze dat doen? Nee. Grote kans dat de hele publieke opinie zich dan tegen de merkhouder keert. Zeker als die in de rechtszaak uitgebreid moet uitleggen of de chocola wel of niet slaafvrij wordt gemaakt. Advies: stil zitten (om goodwill verlies te voorkomen), maar wel zo snel mogelijk overstappen op slaafvrije en kinderarbeidvrije chocola.

Modellenrecht

Afwasborstels met vrouwelijke vormen

Casa Vigar ontwerpt allerlei huishoudelijke producten, waaronder afwasborstels. Het Spaanse bedrijf laat de borstel als Europees model registeren (eisen: een model moet nieuw zijn en eigen karakter hebben). Kenmerkend zijn de lange borstelharen als kapsel, de lange nek en de duidelijk zichtbare vrouwelijke vormen: een buste en taille. Als Edco met een vergelijkbare borstel komt, eist Casa Vigar een verbod.

Edco stelt dat de modelrechten ongeldig zijn. Het design is niet nieuw, want er zijn al vergelijkbare borstels. De rechter is het daar

niet mee eens. De oudere borstels missen de vrouwelijke vorm (zijn bolle verdikkingen) en de kleding is simpel getekend. Het design van Casa Vigar wijkt daar voldoende van af en is dus wel geldig.

De afwasborstel van Edco heeft ook een vrouwelijk figuur met lange hals, een strakke avondjurk en een borstelkop als haar. De verschillen (andere tekening gezicht) zijn onvoldoende. Gevolg: inbreuk, want de Edco borstel wekt geen andere algemene indruk. Saillant detail:



de claim op auteursrecht wordt afgewezen. Casa Vigar kon niet goed bewijzen die rechten te bezitten. Zie hier een ander groot voordeel van het modellenrecht, de rechter gaat uit van de geldigheid daarvan.

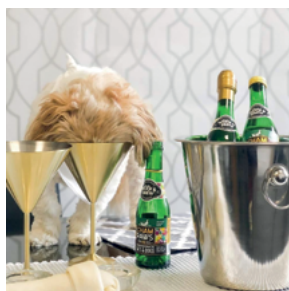
Klinsmann–Panini: 2-1

Als Jürgen Klinsmann een afbeelding van zijn omhaal in de wedstrijd tegen Bayern München als logo aanvraagt voor drukwerk, kleding en bier, maakt Panini daartegen bezwaar. Panini gebruikt al jaren een driedimensionale afbeelding van een 'vliegende voetballer' als logo voor de verkoop van haar voetbalplaatjes en albums. Maar zijn de twee afbeeldingen wel overeenstemmend?



EUIPO vindt van wel, maar Klinsmann wint bij de Board of Appeal. Het logo van Klinsmann is dusdanig abstract, dat het niet eens duidelijk is waar een arm of been te zien is. Gaat het hier om een handballer of voetballer? Gevolg: de merken zijn visueel en ook conceptueel niet overeenstemmend. Daarnaast benadrukt de Board of Appeal dat 'beschrijvende' logo's een beperkte bescherming hebben (de afbeelding van een voetballer voor voetbalplaatjes of sportkleding). Wil je als bedrijf een brede bescherming claimen, kies dan voor een meer onderscheidend beeld.

Champagne stopt Champaws



Binnen het merkenrecht kennen we de beschermde oorsprongsbenaming. Dat zijn termen die alleen gebruikt mogen worden door bedrijven als zij voldoen aan bepaalde strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld als de ingrediënten uit een bepaald gebied komen en het product op een bepaalde manier wordt gemaakt. Dat geldt ook voor de term CHAMPAGNE. De naam is beschermd en straalt luxe uit. De bescherming geldt niet alleen voor identieke producten, maar gaat veel verder. Als er diervoer en een hondendrankje komen onder de naam CHAMPAWS, maakt de Champagne belangenorganisatie (CIVC) daartegen succesvol bezwaar. De verpakking lijkt op een champagnefles en in de

campagne wordt duidelijk aangehaakt bij het luxe imago van Champagne, wat ten koste gaat van de reputatie van het merk. De Europese autoriteiten weigeren het merk. Weet dat het CIVC streng alles rond Champagne beschermt. Zo kon eerder Unilever de jubileum Andreon Champagne shampoo van de markt halen en deze winter Brouwerij Homeland haar Volkschampagne bier.



Procedure verloren door Brexit

Eind 2020 was de Brexit een feit. De gevolgen daarvan werken alle kanten op. Uniemerken splitsen zich automatisch in een nationaal Engels recht (dus extra kosten voor de merkhouder). Engelse advocatenkantoren zijn niet langer bevoegd om Uniemerken in te dienen (moet door een bureau op het continent gedaan worden), maar het heeft ook gevolgen voor lopende kwesties.

La Vie En Rose

Zo heeft het Engelse bedrijf Alliance Wine Company bezwaar gemaakt tegen de Uniemerk aanvraag van het logo La Vie En Rose voor wijn. Basis is een ouder Engels woordmerk LA VIE EN ROSE. Op zich kat in het bakkie (identiek merk en identieke waren), succes verzekerd zou je zeggen. Echter, door de Brexit is een Engelse merkregistratie niet langer een geldige grond om succesvol bezwaar te maken tegen een Uniemerk. Dat kan alleen op basis van Uniemerken of een merkregistratie uit een van de 27 landen uit de Europese Unie. Gevolg: de oppositie wordt begin januari direct afgewezen.

Gevaar restyling logo

Bullsonne maakt schoonmaak- en onderhoudsproducten voor auto's. In Zuid-Korea heeft het



bedrijf een marktaandeel van 90 %. In haar logo is een agressieve stier te zien. Red Bull is een van de meest bekende energydrinks. Dit logo is gebaseerd op twee tegen elkaar beukende stieren. In 2011 besluit Bullsonne haar logo te wijzigen. Als Bullsonne de Oostenrijkse markt wil betreden, start Red Bull hiertegen een rechtszaak en eist een verbod op het

gebruik van dit logo in de Europese Unie. Het nieuwe logo haakt aan bij het bekende merk van Red Bull voor energydrinks en haar sportevents. Bullzone bestrijdt dit, de producten zijn totaal anders. Echter, dat geldt niet voor de



sportevents. Voor aanhaken bij een bekend merk is het voldoende dat het publiek een link legt tussen beide merken, ook als het om verschillende producten gaat. Die suggestie wordt versterkt als daarbij een overeenstemmend logo wordt gebruikt. Gevolg: er volgt een verbod. Check bij restylings altijd (met een simpel beeldmerkonderzoek) of je niet te dicht in de buurt komt bij bestaande bekende logo's, ook al worden die gebruikt voor totaal andere producten.

Transliteraties Chinese merken

De Chinese markt telt inmiddels 1,4 miljard consumenten. China is niet alleen een productieland, maar wordt ook voor steeds meer bedrijven een aantrekkelijke afzetmarkt. Als een product op de Chinese markt wordt aangeboden, registreer dan tevens het merk in Chinese karakters. Wordt dat niet gedaan, dan is de kans groot dat er vanzelf een vertaling opduikt, die soms een minder positieve uitstraling heeft, wat schadelijk kan zijn voor het imago. Zo kreeg Quaker de bijnaam 'Lǎorénpái' (老人牌), wat letterlijk oude man betekent. Anticipeer hierop en registreer (en gebruik ook daar) een Chinese variant. Je kunt dan gaan voor een letterlijke vertaling, maar dat is alleen zinnig als een merk echt een duidelijke betekenis heeft.



bijvoorbeeld bij het nieuwe logo van Coca Cola, wat betekent 'laat je mond genieten'. Check altijd met lokale contacten wat de associatie en betekenis is van het voorgenomen merk.

Aantrekkelijker is om bij die vertaling de conceptuele link te maken. Kijk naar de combinatie van karakters die een positieve boodschap uitstralen, zoals

Beperkte bescherming bedrijfsnamen

Veel bedrijven denken dat de inschrijving in het handelsregister of het registreren van een domeinnaam voldoende bescherming geeft om andere bedrijven met een vergelijkbare naam te weren. Helaas, dat is vaak niet zo. Met een merkregistratie is wel vaak een goede claim te leggen op de bedrijfsnaam. Sinds 2015 biedt Thuiszorg De Zonnestraal in Tilburg thuiszorg aan. De domeinnaam thuiszorg-zonnestraal.nl is in 2016 aangevraagd. In 2017 gaat een ander bedrijf onder de naam Thuiszorg De Zonnestraal van start in Hoofddorp (met de website thuiszorgzonnestraal.com). Het Tilburgse bedrijf wil dat het bedrijf in



Hoofddorp haar naam wijzigt, omdat die te gering afwijkt. Het Hof stelt dat als een bedrijf regionaal actief is, de handelsnaamrechten slechts plaatselijk bescherming bieden. Die bescherming is dus niet landelijk, ook niet als er een website is. Thuiszorg is naar haar aard een lokale bezigheid. Hoofddorp is 130 km verderop, de kans dat klanten overlopen is dan ook irreëel. De eis wordt afgewezen en het bedrijf uit Tilburg moet de kosten voor de wederpartij betalen (€ 9.000,-). Wijze les. Wil je bescherming in het hele land zodat je ongestoord kunt uitbreiden in andere regio's, registreer de bedrijfsnaam dan als merk.

Nijntje met eendensnavel

In China is er online een rel ontstaan over de schilderijtentoonstelling van Feng Feng. Gestileerde konijntjes met een eendenbek die mij sterk doen denken aan Dick Bruna's Nijntje. De beschuldigingen van plagiaat legt de kunstenaar terzijde, omdat commerciële symbolen tot het publieke domein behoren. Hoe zouden we dit in Europa zien?

Werken van beeldende kunst zijn auteursrechtelijk beschermd. De werktoets hiervoor is dat het moet gaan om een intellectuele schepping van de auteur (er moeten creatieve keuzes zijn gemaakt). Op de vraag of dit plagiaat is, kijk je of kenmerkende beschermde aspecten zijn overgenomen. Het gaat in de totaalindruk of er voldoende afstand is genomen van het oorspronkelijke werk of dat het gaat om

ontlening. Hier is geen sprake van 'inspiratie', dit is naar mijn mening gewoon plagiaat. Dan rest er nog maar één ontsnappingsroute, die van de parodie exceptie. Het Europese Hof heeft bepaald dat het moet gaan om een duidelijk verschil met het oorspronkelijke werk en dat het werk humoristisch/spottend moet zijn. Nijntje is eerder tegen een parodieverweer aangelopen bij het Hof in Amsterdam. Die oordeelde toen dat een coke-snuivende Nijntje wel mocht. Dat was duidelijk een parodie door het grote contrast met Nijntje, de prikkelende teksten en omdat het geheel de lachlust opwekte. De humor ontgaat mij dit keer (dus ook daar zou de Chinese kunstenaar in mijn ogen nat gaan), maar misschien ben ik iets te gehecht aan Nijntje.



Online

Gebruik merk concurrent als Adword

Wanneer mag je het merk van de concurrent/marktleider als Adword gebruiken in een online campagne? Gedaagde heeft een onderzoek laten doen naar zijn eigen waterontharder (de Aquamag7000) en de Amfa4000 van 24Man. De vergelijkingstest is positief. Daar wil het bedrijf ruchtbaarheid aan geven. Als het zoekwoord Amfa4000 wordt ingetikt, verschijnen er advertenties met koppen als "Amfa4000 vs Aquamag 7000 – bekijk dit voor je aankoop".

Advertentie • www.waterontharderskopen.nl/amfa4000_test/aquamag_7000 •
 Amfa4000 VS Aquamag 7000 - Bekijk Dit voor Je Aankoop
 De Test welke waterontharder de meeste magnetische kracht, bekijk dit voor het kopen!

De advertentie komt uit op een website waar de testresultaten staan vermeld, met als conclusie dat de Aquamag7000 goedkoper en twee keer krachtiger is dan de Amfa4000. Man24

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 (Zuid-Nederland), Spoorlaan 460, 5038 CH, Tilburg +31 (0) 13 303 0326
 Abcor BVBA, Rubensstraat 104/59, Turnhout 2300, België +32 (0) 14 762 309

maakt hiertegen bezwaar. Regel is dat de gemiddelde internetgebruiker direct moet kunnen zien van wie

de advertentie afkomstig is. Als in de kop direct beide merken worden weergegeven, dan is het duidelijk dat het hier om een test gaat van twee producten (waarvan een van de concurrent). Dat het aanhakende bedrijf daardoor mogelijk meer producten verkoopt, is niet relevant. Dit mag gewoon. Er was ook een advertentie waarin alleen het merk van de concurrent stond. Dat mag dus niet. Dan is onduidelijk wat de relatie is tussen dat bedrijf en het merk van de concurrent. Gebruik merk concurrent mag, maar doe het wel zorgvuldig.



Algemeen

Spookfacturen - fraudehulpdesk

Spookfacturen blijven in ons vak een onuitroeibaar kwaad. Alleen gaat het van kwaad tot erger. Recent zijn er zelfs spookfacturen verstuurd door bedrijven met vrijwel dezelfde naam als die van de officiële autoriteiten. Facturen voor een lokale advertentie in Timboektoe, maar ook om een vernieuwing te doen bij die autoriteiten van bestaande merken voor belachelijke hoge prijzen. Onschuldig zijn deze boefjes niet.

Recent heeft de BMM (onze branchevereniging) een proces



gewonnen tegen dit soort oplichters. Uit het strafdossier blijkt dat een van de sleutelfiguren inmiddels is vermoord! De rechter is hard in haar oordeel. Het gaat hier om bedriegerij, misbruik en zelfverrijking wat de maatschappelijke orde en het veilige handelsverkeer op ernstige wijze ontwricht. Ons advies is daarom: reageer en betaal nooit als er 'opeens' iets op de mat valt. Raadpleeg (en betaal) alleen de erkende gemachtigden en meld de spookfactuur bij de overheid: fraudehulpdesk.nl.

Volg Abcor

Test je kennis in de IP-kennisquiz: www.abcor-ip.com

Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



↓ Download eBooks IE in Bedrijf

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