

In dit nummer

Boer zoekt betere vrouw:
parodie in merkenrecht?

Ralph Lauren – FreshSide:
overeenstemmende logo's

ProNails – BBIE:
inburgering in niche mogelijk?

Porsche Carrera:
complementaire producten?

Alexander Wang:
registreren naam bekend persoon

Mondriaan:
auteursrechten vrij na zeventig jaar

Motofun:
art. 11.1 NRC duidelijk reclame

.frl: lancering nieuwe
gTld extensie Friesland

Merkenrecht

Design belangrijker dan woord



Om de goodwill van het merk optimaal te beschermen, heeft The Coca Cola Company niet alleen de naam Coca Cola als merk vastgelegd, maar ook de vormgeving van de fles en de speciale schrijfwijze van de naam. Als in Europa merkbescherming wordt aangevraagd voor het logo MASTER voor frisdranken, maakt Coca Cola hiertegen bezwaar. In eerste instantie vangt het bedrijf bot. In het merk staat duidelijk een andere naam. Daarom kan de consument zich (volgens de merkautoriteiten) niet vergissen. Aan woorden wordt nu eenmaal meer waarde gehecht dan aan design. Gevolg: geen overeen-

stemming. Het Europese Gerecht heeft hier gelukkig een halt aan toegeroepen. Naast de visuele verschillen (andere naam) zijn er ook duidelijk overeenstemmingen. Beide merken hebben een 'staart' als verlengstuk van de beginletters 'c' en 'm' en de typografie is gebaseerd op het (ongebruikelijke) Spencer typofont. Omdat het hier om supermarktproducten gaat, is design erg belangrijk en wordt aan de visuele gelijkens groter gewicht toegekend. Gevolg: de merken zijn wel enigszins overeenstemmend. De eerdere uitspraak wordt vernietigd, dus dat wordt einde oefening voor MASTER.

Handelsnaamrecht - merkenrecht

Eataly Tilburg moet naam wijzigen

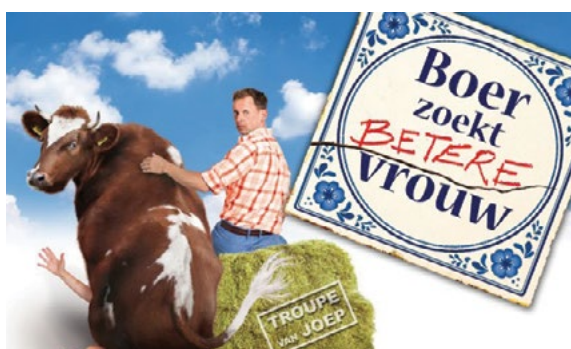
In 2011 opent het Italiaans restaurant Eataly zijn deuren in Tilburg. Volgens het handelsnaamregister zijn er in Nederland meerdere restaurants met deze naam. Echter, omdat de activiteiten van een Italiaans restaurant heel lokaal zijn, reiken deze handelsnaamrechten niet ver. Het bedrijf verwacht daarom geen problemen hiermee. Na drie succesvolle jaren valt opeens in het najaar van 2014 een sommatie uit Italië op de deurmat, met de eis de naam te wijzigen. Eataly is een Italiaanse restaurantketen. De eerste vestiging is in 2007 geopend in Turijn. Inmiddels zijn er 27 vestigingen (in Italië, Japan, Amerika,

Dubai en Turkije). Om de naam te claimen heeft het bedrijf het merk niet alleen in Italië laten registreren, maar ook in Europa, Amerika en vele landen in Azië. Slim, want op die manier kan het bedrijf de keten rustig uitbouwen met nieuwe vestigingen. Eataly Tilburg denkt dat de ontvangen sommatie te maken heeft met het feit dat het bedrijf zich waarschijnlijk nu ook in Nederland gaat vestigen en men daarom de markt even schoonveegt. Omdat de merkrechten van het Italiaanse bedrijf ook hier ouder en sterker zijn, en gezien de kosten van een rechtszaak, heeft Eataly Tilburg besloten de naam te wijzigen.



Boer zoekt betere vrouw mag niet

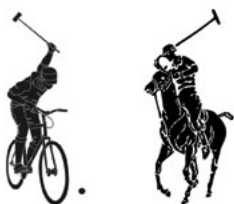
Op 7 februari is de nieuwe theaterkomedie van de Toupe van Joep in première gegaan. Ruim een week voor de première wordt duidelijk dat Blue Circle, de producent van Boer Zoekt Vrouw, niet gelukkig is met deze titel. Om aanhakend en onrechtmatig gebruik tegen te gaan, heeft het bedrijf de titel van het programma als merk laten vastleggen. De parodie exceptie kennen we in het auteursrecht, maar die bestaat niet in het merkenrecht. De vraag is echter of je als producent wel zo hard moet optreden bij merkgebruik en parodie. De publieke opinie kan zich ook snel tegen je keren als het echt om een parodie gaat en niet om commercieel meeliften (zie bijvoorbeeld Youp van 't Hek en Buckler).



Om de zaak niet verder op de spits te drijven, is besloten de naam te wijzigen in 'Boer wil betere vrouw'. Wel een flinke kostenpost, want al het promotiemateriaal, de website en de Facebookpagina moesten worden gewijzigd. Bij de theatergroep van Joep Onderdelinden zit echter geen hartzeeer. Alle 68 oud-boeren van de realityshow bleven welkom bij de première.

Logo polo en bikepolo overeenstemmend

Polo te paard wordt al sinds de klassieke oudheid gespeeld. Het Amerikaanse bedrijf Ralph Lauren gebruikt het beeld als logo voor haar kledinglijn. Echter, er zijn meer vormen van polo, zoals bikepolo. Deze sport (bedacht in 1891) beleeft met de lancering van hardcourt bikepolo in 2000 een ware revival. De sport wordt vooral in steden gespeeld op tennis- en basketbalveldjes. Chunk is een Engels kledingmerk van de firma FreshSide, met als logo een bikepolospeler. Als hiervoor Europese merkbescherming wordt aangevraagd, maakt Ralph Lauren hiertegen bezwaar.



De Europese merkautoriteiten vinden de merken echter niet overeenstemmend. Het zijn namelijk twee totaal verschillende sporten. Als Ralph Lauren in beroep gaat, krijgt zij bij het Europese Gerecht haar gelijk. Bij de consument zal de totaalindruk blijven hangen en die

let niet op de (kleine) verschillen. De fietser is afgebeeld in een vergelijkbaar perspectief en heeft net zoals bij Ralph Lauren de stick in de lucht om de bal een mep te geven. De merken zijn daarom wel overeenstemmend. Inmiddels heeft FreshSide een aangepast logo laten vastleggen van twee fietsende polospelers die naar elkaar toerijden. Ralph Lauren heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt.

CARRERA, auto's en navigatie apparatuur

Het merkenrecht geeft niet alleen bescherming tegen gebruik door anderen van het merk voor vergelijkbare producten, maar ook voor verwante (complementaire) producten. De vraag is alleen, hoe ver reikt die bescherming? Porsche heeft het merk CARRERA al in 1976 laten registreren voor sportauto's. Als na de fabricage van de nieuwe Porsche Carrera GT (van 2004-2006) er in Europa bescherming wordt aangevraagd voor het merk CARRERA voor navigatie apparatuur, maakt Porsche hiertegen bezwaar.



In eerste instantie verliest Porsche. Dit najaar stelt het Europese Gerecht Porsche alsnog in zijn gelijk. Alhoewel het om een totaal ander product gaat, kan de consument toch in verwarring raken. Die zou kunnen denken dat de navigatie apparatuur is gemaakt door Porsche of een aan Porsche verwant bedrijf. Daarnaast wordt er ongevraagd meegelift op de reputatie en bekendheid van de Porsche Carrera (als technisch hoogstaand autobedrijf). Het merk wordt alsnog geweigerd.

Pronails, groot in klein zijn

Onder het merk PRONAILS verkoopt Amazing Brands al jaren kunstnagels en verwante producten. Als in 2012 merkbescherming wordt aangevraagd, weigeren de Benelux autoriteiten het merk in te schrijven. Het merk is in hun ogen beschrijvend. NAILS is een generieke Engelse term en PRO is de afkorting voor 'professional'. Het merk is beschrijvend voor nagelproducten geleverd door of aan professionals. Dat het merk al eerder is geaccepteerd door het Franse en het Europesemerkenbureau, heeft geen invloed op deze beslissing.

Als laatste redmiddel doet Amazing Brands een beroep op inburgering. Maar ook dit argument wordt terzijde geschoven. Het gebruik is te kort van duur en voornamelijk in Vlaanderen. Het BBIE stelt zich op het standpunt dat inburgering

alleen kan als dit zich voordoet in de hele Benelux. Bij het Hof in Brussel krijgt Amazing Brands uiteindelijk alsnog gelijk. Het bedrijf overlegt meer dan honderd bewijsstukken (brochures, advertenties, screenprints van websites en een marktonderzoek) over het gebruik dat teruggaat tot 2002. Duidelijk is dat in de kleine nichemarkt van gel- en kunstnagels Amazing Brands een bedrijf van betekenis is (met een 26ste positie op de lijst van gerenommeerde cosmeticabedrijven). Voor inburgering is niet vereist dat het gebruik en de perceptie van het merk gelijkmatig verdeeld moet zijn over het hele gebied. Voldoende is, als met het gebruik een aanzienlijk deel van het publiek in de Benelux wordt bereikt en dat is hier het geval. De Benelux autoriteiten moeten het merk daarom alsnog inschrijven.



Handen af van Alexander Wang

Wang is een zeer succesvolle modeontwerper uit Amerika. In Nederland is hij waarschijnlijk het meest bekend om de najaarscollectie 2014 van H&M. In december 2011 is de naam ALEXANDER WANG door een ander bedrijf echter al als merk geregistreerd voor cosmetica-producten. Dit bedrijf heeft ook namen van andere beroemde ontwerpers geregistreerd, zoals Isabel Marant, Pierre Hardy en Guiseppe Zanotti. Merkrechten ontstaan door registratie. Mag iedereen zomaar de naam van een beroemde artiest of een BN-er registreren?



Wang pikt het niet en spant een procedure aan bij de Europese merkautoriteiten en krijgt gelijk. Hij stelt dat het merk te kwader trouw is geregistreerd. In principe gaan de autoriteiten er altijd vanuit dat de aanvrager te goeder trouw is. Alleen dit keer niet. Op het moment van de merkaanvraag was Wang volop in het nieuws. De aanvrager kan geen goede verklaring geven waarom van alle miljoenen namen ter wereld nu precies de naam van deze ontwerper is vastgelegd, en die van de andere beroemde ontwerpers. Daarnaast kan hij geen reden geven waarom dit nu precies is gedaan voor aan mode verwante producten (parfum en cosmetica). Het enige verweer "puur toeval" werkt niet. Het merk wordt daarom nietig verklaard.

Auteursrecht op oude stoel?

Eiser maakt meubels in glasvezel en polyethyleen en is de maker van de 'Ball Chair' (ontworpen in 1998). Ramblaz produceert promotieartikelen en maakt op verzoek van een brouwerij een stoel die erg lijkt op de Ball Chair. Als Ramblaz hierop wordt aangesproken door de ontwerper, ontkent hij dit niet. Hij verweert zich met de stelling dat de Ball Chair niet auteursrechtelijk beschermd is. Dus dat die vrij mag worden nagemaakt. Een werk wordt alleen auteursrechtelijk beschermd als dit oorspronkelijk is; als het een eigen intellectuele schepping is van de maker, en dat is hier niet het geval gezien de al bekende Pastil Chair van Eero Aarnio uit 1968 (ook een gedeukte balvorm).



De rechtbank is het hier niet mee eens. Bij het ontwerp van de Ball Chair heeft de ontwerper aangehaakt aan een stijl die eind jaren zestig erg in trek was (meubelen maken uit sferische vormen). Dat is op zich geen probleem, want een stijl is namelijk niet te claimen. Eiser heeft bij de vormgeving van de Ball Chair een aantal andere en eigen creatieve keuzes gemaakt, zodat er sprake is van een andere totaalindruk ten opzichte van de bestaande Pastil Chair. De Ball Chair is daarom wel auteursrechtelijk beschermd en de inbreuk wordt aangenomen. De rechtbank bepaalt de schade op 31.000 euro (€ 25 per stoel).

Mondriaan en merchandising

Begin dit jaar is bekend geworden dat het Gemeentemuseum Den Haag een van de originele Mondriaan jurkjes van Yves Saint Laurent heeft kunnen kopen. Het jurkje wordt door de directeur al bestempeld als "de moeder van de Mondriaan-merchandise". Van die merchandise krijgen we vanaf dit jaar veel te zien, omdat Piet Mondriaan in 1944 is overleden en het auteursrecht na zeventig jaar vervalt. Is nu alles direct vrij te gebruiken? Nee. Naast auteursrechten op het schilderij moet je ook rekening houden met rechten van de fotograaf. Veel musea verbieden het om foto's te maken van de schilderijen. Als een speciaal schilderij gebruikt moet worden voor merchandising, dan is het advies de rechten daarvoor keurig af te kopen bij de fotograaf/het museum of een stock bank.



Belastingaanslag of reclame?

In het kader van het tienjarig bestaan van de zaak stuurt Leerkes MotoFun een grappige mailing rond met als thema “extreem véél belastingvoordeel!!” De mailing is gericht “Aan de bewoners van dit adres” en zit in de o zo bekende blauwe envelop van de Belastingdienst. Linksonder staat in kleine letters (vrijwel onleesbaar): “Dit is een actie van MotoFun uit Twello”.



Alhoewel het duidelijk moge zijn, dat het hier om een parodie gaat, kan niet iedereen de actie waarderen. Eerst wordt het bedrijf op de vingers getikt door het Ministerie van Financiën en daarna volgt er nog een klacht bij de Reclame Code Commissie. De klacht bij de RCC draait om artikel 11.1 van de Nederlandse reclamecode. Die bepaalt dat een mailing/uiting duidelijk herkenbaar moet zijn als reclame. In dit geval: de ontvanger moet zonder moeite aan de envelop kunnen zien dat het hier om reclame gaat en niet om een belastingaanslag. Dat is hier niet het geval. Met de kleur blauw en de opdruk “Belastingdienst” is duidelijk aangehaakt bij de blauwe belastingenvelop. Dat er een ander (heel vaag en onduidelijk) logo staat op de envelop, is niet voldoende. De vermelding dat het reclame is, is zo klein dat die de lezer makkelijk kan ontgaan. De uiting is in strijd met art 11.1 NRC en de adverteerder wordt bevolen niet meer op deze manier reclame te maken.

eBay bestrijdt domeinnaamkaping

eBay is in november een procedure bij WIPO gestart om meer dan duizend domeinnamen

terug te krijgen. De domeinnamen waren drie maanden daarvoor geregistreerd door een bedrijf in China en bestonden uit het merk eBay, gevolgd door drie cijfers en dan een extensie (dus bijv. ebay071.com).



Volgens WIPO is het de op een na grootste eis ooit. Afgelopen maand heeft de arbiter zich over de zaak gebogen. De domeinnamen zijn overeenstemmend met het merk. De cijfers en de extensie hebben geen invloed op het onderscheidend vermogen van het merk eBay. eBay heeft geen toestemming gegeven voor gebruik en de domeinnamen verwijzen naar commerciële sites en zijn recent (dus lang na de registratie van het merk eBay) vastgelegd. De domeinnamen zijn daarom te kwader trouw gebruikt en geregistreerd en moeten gratis worden overgedragen aan eBay.

Fryslân Boppe; lancering .FRL

Na een testfase van drie maanden is in december de .FRL (de extensie die staat voor FRIESLAND) van start gegaan. Honderd prominente Friese organisaties (zoals Boomsma van de Berenburg en de provincie Fryslân) hebben als statement hun oude .NL website omgezet naar een .FRL. De .FRL is er natuurlijk niet alleen voor Friese bedrijven en personen. Iedereen kan zich nog tot 2 april inschrijven voor een domeinnaam. Mocht dit de enige inschrijving zijn, dan wordt de domeinnaam toegekend. Mochten er meerdere aanvragen zijn, dan vindt de verdeling plaats volgens een vast stamien. Dat ziet er als volgt uit: overheden gaan voor merken, merken voor bedrijven en bedrijven voor particulieren. Hierbij geldt altijd als hoofdregel dat Friese aanvragers voorrang hebben op niet-Friese aanvragers. Mochten er dan nog steeds meerdere gegadigden zijn, dan vindt er een veiling plaats.



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 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