

In dit nummer

Puma verslindt Poedel:
parodie in merkenrecht?

42below vs 42 Vodka:
kracht verwijzende logo's

Red Bull vs Fucking Red:
wanneer ingrijpen?

Design Mens Erger Je Niet:
merk of model?

HEKS'NKAAS: auteursrecht
op smaak kaassmeersel?

CITYBOX – Boxaround:
merk concurrent als Google Adword

#smilewithacoke:
social media campagnes als merk

Gratis eBook IE-inbedrijf: naam-
creatie, handelsnamen en merken

Merkenrecht

Vlugge Japie – Snelle Jelle



Een aantal grote supermarkten scheidt er genoeg in om heel nadrukkelijk aan te haken bij bekende A-merken. Tot voor kort werd vooral aangehaakt bij de verpakking. Tegenwoordig deinst men er ook niet voor terug om aan te haken bij de merknaam. De gedachte erachter is simpel. Consumenten zijn vertrouwd met de kwaliteit van het bekende merk. Door hier dicht tegenaan te schurken, zal de consument sneller het eigen huismerkproduct kopen. De vraag is echter, kan dit nu zomaar altijd? Nee, in principe niet. Bekende merken hebben een bredere bescherming. Een merkhouder

kan op basis van zijn merkrechten dit kielzog varen aanpakken (in de slipstream profijt trekken van de reputatie van het bekende merk). Echter, in de praktijk gebeurt dit niet altijd. Zo verkoopt de LIDL drop onder het eigen merk BROMMERDROP. Een naam (en verpakking) die, waarschijnlijk niet geheel toevallig, bijzonder veel lijkt op die van de AUTODROP. Succes smaakt blijkbaar naar meer, dus zijn er nu ook VLUGGE JAPIE snijkoekplakken te koop. Merkrechtelijk lijkt mij dit een stap te ver. Omdat Pijnenburg niet voor een rechtszaak terugdeinst, ben ik benieuwd of dit nog een staartje krijgt.

Handelsnaamrecht - merkenrecht

The Butcher stopt The Butcher Club

In 2012 gaat The Butcher van start in Amsterdam. Een nieuw culinair concept rond hoogwaardigere hamburgers die direct worden bereid met verse ingrediënten. Het vlees ligt net zoals bij de slager in de vitrine, zodat je ziet wat je kunt eten. Om de rechten te beschermen, laat het bedrijf de naam als merk registreren. Slim, want dit geeft een ruimere bescherming dan alleen handelsnamen. Met een registratie kunnen er filialen in andere steden worden geopend en derden worden gestopt die een vergelijkbare naam gaan gebruiken.

Als er in Rotterdam een vleesrestaurant open gaat onder de naam The Butcher Club, slaat de vlam in de pan. De Rotterdamse zaak stelt dat BUTCHER beschrijvend is en daarom geen merk kan zijn. De rechter is het daar niet mee eens. Een slagerij is wat anders dan een restaurant, dus The Butcher is een prima merk. De aangeboden diensten (horeca) zijn identiek. Gevolg: het restaurant moet de naam wijzigen (heet inmiddels The Meatclub), kosten maken om naamswijziging door te voeren en de kosten van de wederpartij betalen (à € 15.000,-).



Puma verslindt Poedel

De Duitse kunstenaar Thomas Horn is de bedenker van het nieuwe kledingmerk PUDEL. Het logo is een zwarte silhouet van een springende poedel. Het woord PUDEL staat in hetzelfde lettertype als dat van PUMA. Als onder merk T-shirts verkocht gaan worden, besluit Puma hieraan een halt toe te roepen. De kunstenaar beroept zich op zijn vrijheid van meningsuiting, het merk is een parodie op het bekende merk PUMA en dit zou toch mogelijk moeten zijn.



De rechter is het hier niet mee eens. Het nieuwe logo lijkt verdacht veel op dat van PUMA en wordt voor dezelfde producten gebruikt, dus merkinbreuk. In het merkenrecht is er niet zo iets als een parodie exceptie. Een beroep op vrijheid van meningsuiting is hier niet van toepassing. Het logo wordt hier alleen gebruikt om aan te haken bij het bekende merk en over de rug van de merkhouders makkelijk geld te verdienen. PUMA is het hiermee eens. Gebruik van het logo in een satirisch blad is geen probleem, commercieel aanhaken gaat echter wel een stap te ver.

Kracht verwijzende logo's

In 1999 lanceert de Nieuw Zeelander Geoff Ross een nieuwe pure wodka onder het merk 42BELOW. Nadat in 2006 Amerika wordt veroverd en de wodka diverse prijzen wint, neemt Bacardi het bedrijf in 2008 over. In 2009 laat het bedrijf het logo vastleggen als merk in vele landen in Europa via een Internationale Registratie. Als een jaar later het Tsjechische bedrijf Granette Europese merkbescherming aanvraagt voor het logo VODKA 42, maakt Bacardi hiertegen bezwaar. Granette stelt dat het cijfer 42 beschrijvend is. Het geeft namelijk het alcoholpercentage (42%) aan. Het merk van Bacardi heeft een lager alcoholpercentage (onder de 42%). Omdat het getal 42 een andere betekenis heeft en omdat



het logo totaal anders is vormgegeven, is er volgens Granette geen kans op verwarring. Het Europese Gerecht is het hier niet mee eens. Het cijfer 42 is het dominante deel in beide merken en slechts een deel van het publiek zal hier mogelijk een verwijzing in zien naar het alcoholpercentage. De grafische verschillen zijn verder marginaal. Het aangevraagde logo krijgt daarom geen merkbescherming in de Europese Unie. De uitspraak laat zien waarom ook enigszins verwijzende logo's gewoon als merk moeten worden geregistreerd.

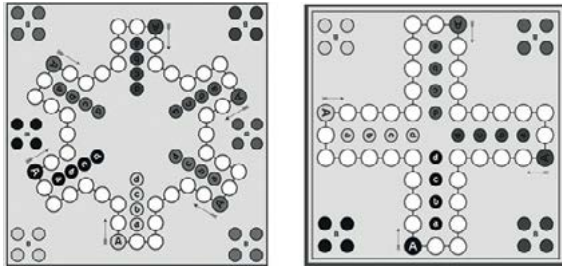
Red Bull grijpt mis

Met een merk kan een bedrijf overeenstemmende merken tegenhouden als die worden aangevraagd voor identieke dan wel soortgelijke waren. Sommige merkhouders proberen die claim wel erg ver op te rekken. Zo is van Red Bull bekend, dat zij vaak optreedt tegen alle mogelijke merken waar het woord BULL of RED in voor komt. Recent mocht de Duitse rechter zich hierover buigen. Na de lancering van het veel besproken Fucking Hell bier (in 2010) besluit de Duitse drankenfabrikant Hans-Jörg Schaller het merk FUCKING RED aan te vragen voor wijnen. Red Bull maakt tegen deze aanvraag bezwaar, maar verliest de zaak zowel in eerste als in tweede instantie. De rechter oordeelt dat de merken niet dusdanig met elkaar overeenstemmen dat de consument hierdoor wordt verward. Belangrijk in deze procedure is, dat het hier niet gaat om identieke producten maar om rode wijn versus energydrinks. Gevolg: geen inbreuk. Voor merkhouders een wijze les. Check van tevoren eerst of een zaak wel haalbaar is voordat er bezwaar wordt gemaakt tegen een nieuwe aanvraag.



Spelbord of merk?

Via het merkenrecht kan voor een teken bescherming worden aangevraagd. De wet accepteert heel veel soorten tekens (logo's, verpakkingen, afbeeldingen van gebouwen, stripfiguren etc.). Maar de wet heeft wel een minimum eis (een merk moet wel onderscheidend vermogen hebben), waardoor niet alles is te claimen. Schmidt Spiele (onder andere bekend van Rummikub) loopt tegen deze grens aan, als zij begin 2012 een poging bij de Europese merkautoriteiten doet om het spelbord van Mens Erger Je Niet vast te laten leggen als merk (voor spellen). In eerste instantie wordt deze aanvraag geweigerd, omdat de consument in de afbeelding van het spelbord geen merk ziet. Uiteindelijk moet het Europese Gerecht eraan te pas komen en zij geeft de



Europese merkautoriteiten gelijk. De consument zal het design van een spel niet zien als een herkenningsteken van een bepaald bedrijf, maar slechts als een bord waarop het spel wordt gespeeld. Het bord is slechts een verwijzing naar de inhoud van het spel. Die uitspraak is logisch en terecht. Als een bedrijf een nieuw design wil claimen, doe dit dan gewoon tijdig via het modellenrecht. Belangrijk is wel dat het design dan nieuw is.

Auteursrecht

Auteursrecht op smaak?

Het auteursrecht geeft bedrijven een handvat om op te treden tegen namaken van een werk. Bij een werk denken de meeste mensen aan traditionele werken, zoals boeken, films en muziek. Maar er valt meer onder. Ook andere soorten werken zijn te beschermen. Zo heeft onze Hoge Raad al eerder bepaald dat de geur van een parfum auteursrechtelijk beschermd kan zijn. Nu loopt er een vergelijkbare zaak, over de smaak van het kaassmeersel HEKS'NKAAS. HEKS'NKAAS is in 2007 bedacht door een amateur kok. Het product beleeft een droomstart. In 2013 is het in veel supermarkten te koop, waaronder Albert Heijn. Als de fabrikant opeens een vergelijkbaar product onder de naam Magic Cheese in het schap ziet liggen, wil hij hiertegen optreden op basis van het auteursrecht. In een eerste uitspraak heeft de rechter geoordeeld dat dit kan. Beslissend is (1) of het werk vatbaar is voor menselijke waarneming en (2) of het werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel draagt van de maker.

HEKS'NKAAS voldoet aan die laatste eis. Uit een onbeperkt aantal ingrediënten heeft de bedenker een aantal kruiden gekozen, gemengd met kaas en zo ontstond de unieke smaak van HEKS'NKAAS. Het smeersel is apart van smaak en niet gebaseerd op de smaak van een bestaand kaassmeersel.

De zaak draait om de vraag, wat eigenlijk de smaak van een product is en hoe dat vatbaar is voor menselijke waarneming? De ingrediënten die worden gebruikt, zijn niet zaligmakend.



Alleen door te proeven kan de smaak worden bepaald. Een deskundige op het gebied van smaakbeleving proeft en vergelijkt beide producten. Zijn conclusie: de smaak van MAGIC CHEESE is een-op-een nagebootst. Voor de rechter is dit voldoende. Een smaak (in dit geval de smaak van HEKS'NKAAS) kan via het auteursrecht worden beschermd. Daarnaast lijkt de smaak van Magic Cheese hier erg op. De producent van HEKS'NKAAS mag beslag leggen op de correspondentie hoe het product is ontstaan, om te voorkomen dat materiaal bij de 'vermeende inbreukmaker' zomaar verdwijnt. Wordt vervolgd.

Reclamerecht

Merk concurrent als Adword

Google biedt vaak merken van concurrenten aan als Adword, maar mag je dit als bedrijf ook gewoon gebruiken? City Box biedt (tijdelijke)



opslagruimte aan voor goederen. Het bedrijf heeft haar logo en het woord CITY BOX als merk vastgelegd in de Benelux. Boxaround is een concurrent. Via het internet biedt dit bedrijf ook opslagruimte te huur aan. Om haar diensten online te promoten, start Boxaround een campagne bij Google. De woorden CITY BOX en CITYBOX worden als Google Adword gekocht om de online campagne te promoten. Als een gebruiker bij een zoekopdracht bij Google het woord CITY BOX of CITYBOX invoert, krijgt die de volgende advertentie van Boxaround te zien: "City Box – boxaround.nl www.boxaround.nl/city+box Boxaround 24/7 toegankelijk. Nu 30% Korting op gehele Periode."

City Box maakt hiertegen bezwaar op basis van haar merkrechten en krijgt gelijk van de rechter. Gebruik van het merk van een ander (CITY BOX) als Google Adword om de eigen advertentie (van Boxaround) te promoten en het gebruik van het merk CITY BOX in de Google advertentie mag niet. In deze zaak is het voor de internetgebruiker niet duidelijk wat de relatie is tussen het zoekwoord en de adverteerder. Waarom wordt dit zoekwoord CITY BOX gebruikt? Is Boxaround een onderdeel van City Box of zijn de bedrijven misschien economisch met elkaar verbonden? Die indruk wordt nog eens versterkt door het gebruik van het merk CITY BOX in de advertentie zelf. Gevolg: inbreuk. Het gebruik van het merk CITY BOX als Google Adword wordt verboden en Boxaround moet een deel van de juridische kosten betalen (een ruime 7.600 euro).

Coca Cola Twitter #merkregistraties

Social media wordt steeds belangrijker in communicatie. Sommige bedrijven anticiperen hierop. Zo heeft Coca Cola (met 2 miljoen volgers op Twitter) recent twee merkaanvragen ingediend voor haar slogans in combinatie met een hashtag: '#cokecanpics' en '#smilewitha-



coke'. Met deze merkregistraties wil het bedrijf de social media campagne veilig stellen. Echter, dit lijkt ons ook mogelijk als alleen de slogan registreerbaar is. De merkautoriteiten zullen geen extra waarde hechten aan de #. Als een slogan niet te registreren is als merk, omdat het te veel een simpele aanprijzing is, dan brengt een # niet een oplossing (een logo vaak echter wel). Als de slogan alleen in deze vorm gebruikt wordt (bijvoorbeeld ook op blikjes om reacties op social media te krijgen), dan kan zo'n registratie wel slim zijn.

25 miljoen voor .APP

In de Benelux is nog steeds weinig aandacht voor de lancering van de nieuwe domeinnaam extensies. Wereldwijd is er echter een oorlog gaande, waar de sterkste partijen zegevieren. Belangrijke nieuwe alternatieven op de .COM worden de extensies .APP, .ONLINE, .STORE en .SHOP. Omdat meerdere bedrijven de .APP extensie willen exploiteren, is er een veiling gehouden. Deze is uiteindelijk gewonnen door Google met een bod van 25 miljoen dollar. Wanneer bedrijven de .APP domeinnamen kunnen registreren bij Google, is nog onbekend.



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 wegeringen.

Suggesties voor ABCOR's ABC-tje kunnen worden 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.

Lancering .AMSTERDAM

In vrijwel volstrekte stilte is in maart de .AMSTERDAM extensie gelanceerd. Toch verdient deze nieuwe extensie aandacht, omdat het waarschijnlijk binnen Nederland een belangrijk alternatief wordt



op de .NL. Van 1 juni tot 14 augustus kunnen bedrijven zich 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 stramien. Dat ziet er als volgt uit: overheden gaan voor bedrijven met een vergelijkbaar merk, bedrijven voor personen met deze naam en personen voor derden. Hierbij geldt: bedrijven en personen gevestigd in Amsterdam gaan voor. Mochten er dan nog steeds meerdere gegadigden zijn, dan vindt er een veiling plaats. Veel generieke domeinnamen hebben een speciaal (hoog) tarief. Vanaf 15 augustus worden de domeinnamen geregistreerd via het principe: 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'.

Abcor in het nieuws

Gratis eBook IE-inbedrijf

Afgelopen maand is het eerste deel gelanceerd van de eBook serie IE-in bedrijf, waar wij als co-auteur aan zijn verbonden. De serie volgt de levenscyclus van een bedrijf (van start tot overname). Het eerste deel gaat over naamcreatie en maakt de link naar handelsnaam- en merkenrecht. Waar aan te denken bij een nieuwe naam, wat zijn de gevolgen (wat is wel/ niet te claimen) en welke gevaren liggen er op de loer. De werkgids is gemaakt voor niet-juristen binnen het MKB die actief zijn op het gebied van productontwikkeling en innovatie. Het boek is GRATIS te downloaden via de website www.ie-inbedrijf.nl en de gebonden versie is te koop bij BOL.COM.



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