

In dit nummer

Pepsi Globe copycat:
meeliften bekend merk

Benelux verval en nietigheids-
procedure: belang herdepots

Hotel Cipriani:
bieren en horeca soortgelijk

Crocs:
nieuwheid en modelbescherming

Picnic: schadevergoeding
portretrecht Max Verstappen

Suitsupply: lentecampagne niet
in strijd met goede smaak

Goudaankoop.nl:
manipulatie reviews

IE in bedrijf: deel 5 online

Merkenrecht

Hema boete van 4,5 miljoen



Levi Strauss probeert zo goed mogelijk de goodwill rond haar spijkerbroeken te claimen. Het bedrijf heeft via het merkenrecht ontzettend veel visuele tekens als merk geregistreerd. Niet alleen de naam LEVI'S is vastgelegd, maar ook type nummers, namen, logo's, het rode labeltje en stiksels. Dat is logisch, want bijvoorbeeld het V-stiksel op de broekzak (Levi's arcuate) is een sterk onderscheidend teken. Consumenten zien hieraan dat de broek een echte Levi's is. Als de Hema in 2015 spijkerbroeken gaat verkopen met een vergelijk-

baar teken, volgt er een rechtszaak. Levi stelt inbreuk en eist een vergoeding van € 50,- per verkochte broek. De Rechtbank van Koophandel in Brussel is het daar deels mee eens. Het stiksel op de HEMA spijkerbroek lijkt dusdanig op dat van Levi's, dat de consument de broek kan aanzien voor een Levi's spijkerbroek. Gevolg: inbreuk. In totaal zijn er 221.603 broeken verkocht. De rechter vindt de schadevergoeding echter te hoog en stelt die vast op € 20,- per broek. De Hema moet daarom een kleine 4,5 miljoen aan Levi Strauss betalen.

Reclamerecht

Meeliften op WK voetbal

Mag je als bedrijf inhaken op het WK? Ja, in principe wel, zolang dit niet in strijd is met een wettelijke regeling en er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Maar, gezien de grote financiële

belangen doet de FIFA er natuurlijk alles aan om de goodwill van het WK exclusief te houden voor haar sponsors. Daarom heeft de FIFA weer ontzettend veel nieuwe merken (o.a. RUSSIA 2018) en modellen geregistreerd. Gebruik die niet (ook geen variaties hierop) en biedt geen tickets aan.

Daarnaast is er wederom een speciale tijdelijke wet geaccepteerd in Rusland om iedere vorm van aanhakende reclame in Rusland de nek om te draaien. Alleen een associatie naar het event is al een inbreuk. Als de campagne ook in Rusland te



Tweet M&M's na uitschakeling Nederland WK 2014
(gebruik neutrale elementen)

zien is, check dan bij een lokale advocaat of dit kan. Als de campagne alleen in Nederland te zien is, gebruik dan neutrale elementen. Zo is de kleur oranje door niemand te claimen, net zo min woorden als 'voetballen' of afbeeldingen van voetballende mensen. Bedenk dat de FIFA steeds agressiever handhaaft, ook op social media. Wat vroeger kon, kan mogelijk nu niet meer.



FIFA merken en modellen WK Rusland

Verbod op Pepsi copycat

Pepsi gebruikt sinds 1991 haar Pepsi Globe logo. Een ronde bol met golvende vlakken in de kleuren rood, wit en blauw. Sinds die tijd heeft het logo een aantal restylingen ondergaan, maar nog steeds met gekleurde golvende vlakken. Volgens Forbes een van de meest waardevolle merken ter wereld (positie 29). Gezien de bekendheid van het merk, is het niet verbazingwekkend dat anderen daar graag op willen meeliften.



In 2016 registreert Teng Yun International in England haar logo voor softdrinks. Het logo bestaat uit een blauwe golf tegen een rode achtergrond met op de top van de golf een surfer. Pepsi start hiertegen een doorhalingsactie en krijgt gelijk. De merken stemmen slechts gering overeen vanwege de surfer. Gezien de reputatie en het marktaandeel van Pepsi, zal de consument wel een link leggen tussen de merken. Omdat beide logo's echter worden gebruikt tegen een blauw vlak en softdrinks vaak zonder veel nadenken worden gekocht, kan snel het verkeerde product worden gepakt. Het nieuwe merk probeert bewust te profiteren van de bekendheid van het Pepsi logo. Het merk wordt daarom doorgehaald.

Nieuwe procedures om Benelux merk onderuit te halen

Een merk moet binnen vijf jaar gebruikt worden. Zo niet, dan kan het verval van dit merk worden ingeroepen. Dit kon tot voor kort alleen via een (dure) procedure bij de rechtbank. Sinds 1 juni 2018 is hiervoor een alternatief. Tegenwoordig kan iedere belanghebbende een administratieve procedure starten bij de Benelux autoriteiten om het verval in te roepen van een Benelux



merk dat niet wordt gebruikt (of de nietigheid aan te vragen van een beschrijvend merk). De kosten hiervoor zijn vrij gering.

Eenzijds is deze nieuwe regeling een zegen voor bedrijven die een nieuw merk willen lanceren. Mocht een oud merk niet worden gebruikt, dan kan dit vrij snel en makkelijk worden doorgehaald, waardoor er plek is voor het nieuwe merk. Echter, er is ook een keerzijde. Bedrijven die vroeger actief waren in domeinnaamkaping, gebruiken deze procedures nu om snel geld te verdienen. Zij starten procedures tegen oude merken en als de oude merkhouders een flinke som geld betaalt, trekt het bedrijf de procedure weer in. Juridisch mag dit (tot nu toe). Voorkom deze ellende en spek dit soort bedrijven niet! Check de merkenportefeuille. Als daarin merken zitten die de afgelopen vijf jaar niet zijn gebruikt en die wel van belang zijn, laat het merk dan opnieuw registreren. Dat mag in de Benelux! Daarmee behoudt het bedrijf het monopolie op het merk en het is een stuk goedkoper dan het gevecht aangaan tegen dit soort 'malafide' bedrijven.

Drank en horeca soortgelijk

Bedrijven kunnen tegen een nieuw merk bezwaar maken wanneer de merken overeenstemmend zijn. Het nieuwe merk moet daarnaast wel aangevraagd zijn voor identieke, dan wel soortgelijke of complementaire producten. Gaat het om totaal andere producten, dan kan daar vaak geen bezwaar tegen worden gemaakt. Om die reden zijn er bijvoorbeeld diverse bedrijven die het merk AJAX gebruiken. Naast de voetbalclub, is het een merk voor schoonmaakmiddelen en brandblussers. Maar die soortgelijkheid, hoe ver strekt die zich?

HOTEL
CIPRIANI

In 1996 wordt het woord HOTEL CIPRIANI als merk geregistreerd in de Europese Unie. Het merk is niet alleen voor hoteldiensten vastgelegd, maar ook voor horecadiensten, zoals diensten van een bar, catering en het aanbieden van drank en eten voor direct gebruik. Als de familie Cipriani in 2013 haar naam CIPRIANI als EU-merk aanvraagt voor bieren, maakt Hotel Cipriani hiertegen bezwaar. Het Gerecht van de Europese Unie is het daar mee eens. De merken zijn sterk overeenstemmend (het woord HOTEL is namelijk zwak onderscheidend). In een hotel kunnen gasten vaak drankjes bestellen, waaronder ook bier. Bieren en horeca zijn daarom soortgelijk. Het merk is, volgens het Gerecht, terecht geweigerd.

EU-merken en Brexit

Dit voorjaar is er eindelijk iets meer duidelijkheid gekomen over de gevolgen van de Brexit voor bedrijven met een EU-merk/EU-model. De Europese Commissie heeft hierover een ontwerpakkkoord gepubliceerd. Kern is, dat na de uittreding bedrijven in Engeland automatisch vergelijkbare rechten moeten krijgen.



Alhoewel dit slechts een ontwerp is, is de verwachting wel dat de uiteindelijke regels hier niet schrikbarend van af zullen wijken. De commissie stelt voor dat de rechten automatisch ontstaan. Dus zonder extra handelingen, zonder nieuwe beoordeling en zonder kosten (echter of dit uiteindelijk zo zal gaan, is nog onzeker). Omdat er wel automatisch rechten zullen ontstaan, lijkt het nu niet noodzakelijk om apart voor Engeland nationale merken aan te vragen naast de bestaande EU-merkregistraties. Wel is het slim om op de Brexit te anticiperen. Check welke merken voor het bedrijf van belang zijn in Engeland (voor het geval er toch een vergoeding moet worden betaald) en check of gesloten overeenkomsten/licenties na een Brexit nog steeds geldig zijn in Engeland. 30 Maart 2019 is namelijk al binnen een jaar.

Modellenrecht

Einde Crocs modelbescherming

De vormgeving van een product is te claimen met een modelrecht. Er gelden daarvoor wel twee eisen. Het model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Die nieuwheid is vaak een probleem. Bij de lancering is namelijk nog niet direct duidelijk of het product een succes wordt. Daarom kan in de EU tot twaalf maanden na de eerste openbaarmaking alsnog een model worden aangevraagd, maar die deadline is wel keihard.



Screenprint crocs.com website 2002

Crocs heeft voor zijn plastic schoen in 2004 een modelregistratie aangevraagd in de EU. Het Franse bedrijf Gifi Diffusion start hiertegen een nietigheidsprocedure, omdat het product toen al twee jaar op

de markt was in de USA. Het product werd gepromoot via de website in 2002, was een groot succes op een grote internationale botenbeurs in Florida in 2002 en te koop in vrijwel alle staten van de USA. Gevolg: het is aannemelijk dat schoenfabrikanten uit de EU deze plastic schoen al eerder hebben gezien. De modelrechten worden daarom doorgehaald. Crocs kan hier geen beroep meer op doen.

Reclamerecht

Picnic lachende derde bij Max Verstappen parodie?

Picnic heeft zich in Nederland in één keer op de kaart gezet met de parodie op de Jumbo commercial met Max Verstappen. Zoals gehoopt en gewenst, ging de campagne viraal. Dat daarmee inbreuk werd gemaakt op de portretrechten van Max werd op de koop toegenomen. Een normale campagne om een



vergelijkbare naamsbekendheid te krijgen, kost een veelvoud. Omdat Max een verzilverbare populariteit heeft, volgde een rechtszaak waarbij hij 450.000 euro eiste. In de rechtszaak die volgde, zijn er rapporten ingediend om te onderbouwen welke vergoeding Max normaal zou vragen. Onduidelijk is of er ook een rapport is ingediend hoeveel deze campagne Picnic heeft bespaard. De rechtbank bepaalt de vergoeding uiteindelijk op € 150.000,-. Naar mijn mening een schijntje, gezien het doel van Picnic om in één keer hun merk op de kaart te zetten. Het argument dat het Picnic niet kan worden verweten dat de campagne viraal ging, raakt kant noch wal. Sterker nog, daar is die juist voor gemaakt. Hopelijk gaan partijen in beroep, zodat deze factor wel wordt meegenomen. Het mag toch niet zo zijn dat bewust inbreukmakend gedrag beloond wordt in Nederland.

Suitsupply – in strijd met goede smaak?

In de nieuwe billboard campagne van Suitsupply zien we een man in pak die zijn hand legt op de borst van een andere man en in de andere uiting twee zoenende mannen. De reacties die de campagne oproept, doet denken aan de wereldberoemde reclamecampagnes van Benetton met Oliviero Toscani. Op haar website

geeft Suitsupply een statement dat dit onderstreept. *'The Suitsupply spring ad campaign celebrates individuality and love. At Suitsupply, everyone can find their perfect fit, in clothing and in life, and we mean everyone. This is true to our brand and our culture. We are proud of who and what we stand stand for.'* Het zal mij niet verbazen wanneer deze campagne wereldwijd de nodige prijzen binnensleept.



Maar niet iedereen is even blij met deze nieuwe campagne. Niet alleen bushokjes worden vernield, de campagne kan ook direct rekenen op een klacht bij de Reclame Code Commissie (de RCC). Deze zou in strijd zijn met de Christelijke normen en waarden. De campagne zou suggereren dat mannen bij het kopen van een pak kunnen worden gezoend door een andere man. De voorzitter van de RCC is hier snel klaar mee. Het afbeelden van mannen die homoseksueel zijn, is maatschappelijk geen probleem. Discriminatie naar seksuele voorkeur is niet toegestaan. Van een ontoelaatbare combinatie van bloot en erotisch is geen sprake. De klacht wordt afgewezen.

Online

Goudaankoop.nl manipulatie reviews

Positieve reviews zijn van groot belang. Om die reden lijkt het aantrekkelijk om als bedrijf/beheerder de waarheid een klein beetje te sturen. Mag je bijvoorbeeld een selectie maken in de berichten die te zien zijn?

Bij de Reclame Code Commissie speelde deze vraag. Op de site goudaankoop.nl zijn uitsluitend positieve reacties te vinden over het bedrijf (249 stuks). De toon is daarbij soms overdreven, zoals: *'Ben nog steeds een beetje*

trillerig van het hoge bedrag welke ik, tegen verwachting in, gekregen heb.' Niet een van de recensies is negatief en dat is vreemd, want klaagster heeft zelf een negatieve review geplaatst, maar die was na een week alweer verdwenen.

Goud  *aankoop*

Volgens klaagster manipuleert het bedrijf de recensies. De recensies zijn allemaal in dezelfde stijl geschreven en nergens staat een spelfout. Volgens de adverteerder is zijn site gehackt in 2016, waardoor de referentiepagina niet meer werkt en hij hier ook niet meer bij kan komen. De voorzitter van de RCC acht dit hele verhaal onaannemelijk en gaat ervan uit dat de adverteerder de referenties zelf heeft opgesteld. Hierdoor wordt een vertekend beeld gegeven en dat is in strijd met de Nederlandse Reclame Code.

Abcor in het nieuws

Gratis eBook IE in bedrijf deel 5

Na deel 1 (merken), deel 2 (ideebeschermtng), deel 3 (vormgeving en design) en deel 4 (reclame) is dit voorjaar deel 5 gelanceerd (online) van de eBook serie IE in Bedrijf, waar wij als co-auteur aan meeschrijven. In dit boek bespreken we de problemen met domeinnamen (hoe op te eisen?), gebruik van merk concurrent als Adword, online materiaal, hyperlinken en apps. Daarnaast staan we stil bij social media (wat mag je wel/niet zeggen?), vloggen en reclame, fake reviews en online inbreuken via tussenpersonen, zoals Marktplaats en eBay. De werkgids is gemaakt voor niet IE-juristen, designers en MKB-ondernemers. Het boek is in hard copy te koop bij BOL.COM, maar ook GRATIS te downloaden via de website www.ie-inbedrijf.nl.



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: Postbus 2134, 2301 CC Leiden / 071-5763116.

Bronnen:

Adformatie, BIE, BMM, Boek9.nl, IE-forum.nl, Marques.org, EUIPO.eu, Domjur.nl, GPD, IER, INTA bulletin, Nu.nl, 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 eBook

Download gratis de eBooks IE in Bedrijf via www.ie-inbedrijf.nl of koop de hard copy boeken bij BOL.COM