

### In dit nummer

Kreativn Dogadaji vs Hasbro:  
herdepot MONOPOLY te kwader trouw

Iron Maiden Holdings vs 3D Realms:  
nieuwe naam game Ion Fury

Brazilië: goedkoper merkdepot via  
Internationale Registratie

Constantin Film: Fack Ju Göthe –  
openbare orde of goede zeden

Petsbelle vs EBI: nieuwheid en  
promotiefilmpje op Facebook

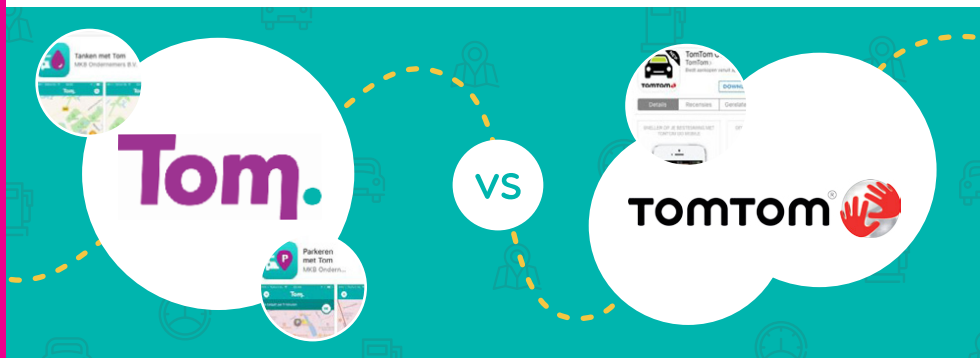
MVSA vs Invert: Shoebaloo  
schoenenwand is een werk

La Prairie vs Lidl: misleidende  
reclame en eigen persbericht

AMS Neve vs Heritage Studio:  
bevoegde rechtbank bij online inbreuk

### Merkenrecht

## Verbod naamswijziging naar TOM



MKB Brandstof gebruikt sinds 2009 in haar radiocommercials Tom de Ridder als fictief persoon om haar bankpas en parkeerservice te promoten. In 2015 besluit het bedrijf de naam te wijzigen in TOM. Om problemen te voorkomen, bespreekt het bedrijf de plannen met TomTom (bekend van de navigatie-apparatuur). Het logo TOM wordt aangepast en een co-existentie verklaring getekend. Daarin staat, dat alleen het logo TOM gebruikt mag worden en niet het woord TOM. Er is geen bepaling opgenomen over handelsnaamgebruik. Het bedrijf start een radiocampagne dat TOM de nieuwe handelsnaam is. Op social media wordt o.a. de slogan "TOM LAAT JE NIEUWE WEGEN ONTDEKKEN" gebruikt.

Omdat dit gebruik in strijd is met de getekende overeenkomst, zegt TomTom die een paar dagen later op. De zaak escaleert. De kortgeding rechter verbiedt het gebruik van de naam. De rechtbank komt deze zomer tot dezelfde conclusie. De overeenkomst is rechtsgeldig ontbonden door TomTom. Omdat er geen overeenkomst meer is, is ieder gebruik van het logo of woordmerk inbreuk. TomTom is een bekend merk en TOM is overeenstemmend. Navigatie en (reis)informatieapparatuur is complementair en soortgelijk aan mobiliteitsdiensten en reisinformatie (waar te tanken/parkeren). Publiek kan denken dat er economische band bestaat tussen de bedrijven. Gevolg: verbod op gebruik van TOM als merk en handelsnaam.

### Domeinnamen

## EasyGroup slaat de plank mis

EasyGroup (actief sinds 1995) gebruikt een breed scala aan Easy namen, bijvoorbeeld EasyJet, EasyHotel en EasyCar. EASYJET is in 2015 aangevraagd als Europees merk. Als andere bedrijven EASY namen registreren, komt het bedrijf vrijwel altijd direct in actie. Sinds 2007 biedt Easy Fly Express (uit Bangladesh) vrachtvervoer aan per vliegtuig in Azië. De domeinnaam <easyfly-express.com> is in januari 2014 geregistreerd. Het logo van het vrachtbedrijf lijkt verdacht veel op dat van EasyJet (zelfde kleur, opmaak en lettertype). Reden voor

EasyGroup om een URDP procedure te starten en overdracht te eisen van de domeinnaam. De arbiter wijst de zaak af. In de URDP procedure kan EasyGroup niet genoeg hardmaken dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. In Azië is EasyJet niet echt bekend. Het vrachtbedrijf is sinds 2007 actief onder de naam Easy Fly Express. Het merk EasyJet is daarnaast van latere datum. Het bedrijf is actief in andere delen van de wereld en consumenten worden niet misleid. Het conflict is meer een merkenkwestie.



EasyGroup heeft eigenlijk gewoon een procedure aangespannen bij de verkeerde instantie. De eis wordt afgewezen.

## Herdepot Monopoly te kwader trouw

Na vijf jaar is een merk gebruiksplichtig. Omdat bewijs van gebruik soms moeilijk te verzamelen is (zie BigMac –Abcors ABC-tje nr. 35), laten bedrijven iedere vijf jaar hun belangrijkste merken opnieuw registreren (een zogenaamd herdepot). Lang was de vraag of dit wel mocht. Met een herdepot wordt namelijk op een kunstmatige manier de termijn verlengd om onder de gebruiksplicht uit te komen. Omdat het begrip kwader trouw niet verder is uitgewerkt in de EU merkenrichtlijn, zal de rechtspraak hier steeds uitsluitsel over moeten geven.



Hasbro heeft drie keer het merk MONOPOLY laten registreren in de Europese Unie. Daarbij is steeds een (iets) andere warenlijst gebruikt. De oudere registraties zijn steeds vernieuwd. De Board of Appeal heeft nu beslist dat dit deels te kwader trouw is. Het is niet de bedoeling om met een herdepot onder de gebruiksplicht uit te komen door voor wat extra nieuwe producten ook bescherming te vragen. Voor de waren die hetzelfde of soortgelijk zijn, is het merk daarom te kwader trouw aangevraagd en wordt het daarvoor doorgehaald. Pijnlijk, want merkhouders kunnen niet langer vertrouwen op een herdepot om onder de gebruikseis uit te komen. Zeker nadelig voor de farmacie, waar vaak na vijf jaar een product nog in de ontwikkelingsfase zit (of in de klinische studies).

## Ion Maiden wordt Ion Fury

Bij de keuze voor een online game is het verstandig om te checken of een naam wel vrij te gebruiken is. Dat ondervond 3D Realms, de ontwikkelaars van Duke Nukem, toen de naam bekend werd van haar nieuwe game Ion



Maiden. De Briste heavy metal band Iron Maiden heeft haar naam (en logo) in veel landen vastgelegd (o.a. de VS) om aanhaken tegen te gaan. De naam van het spel verschilt maar één

letter en de typografie van het logo lijkt ook. De naam van de hoofdpersoon van het spel, Shelly Harris, lijkt ook verdacht veel op de songwriter van de band Steve Harris. Gevolg: een rechtszaak werd aanhangig gemaakt in Californië met als eis een verbod op de naam en twee miljoen schade. Voor 3D Realms voldoende reden om deze zomer de naam te wijzigen in Ion Fury. Het spel is in augustus gelanceerd, het logo is deels hetzelfde gebleven.

## Goedkoper merkbescherming in Brazilië

Na Canada (deze zomer) wordt het vanaf 2 oktober ook mogelijk om voor Brazilië merkbescherming te gaan claimen via de Internationale Registratie. Via de Internationale Registratie is het vrij goedkoop en makkelijk om bescherming te claimen in veel landen buiten de Europese Unie. Inmiddels zijn 121 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 aantrekkelijker.



## Fack Ju Göthe – openbare orde of goede zeden

Bij de aanvraag van een nieuw merk beoordelen de merkautoriteiten ook of het merk mogelijk niet in strijd is met de openbare orde of goede zeden. De Benelux autoriteiten zijn op dit punt vrij liberaal. De Europese merkautoriteiten een stuk strenger. Veel weigeringen hebben betrekking op drugs, politiek en seks. Zodra het F-woord erin staat, kun je er eigenlijk van uitgaan dat het merk wordt geweigerd.

Maar is dit correct, wanneer moet een merk eigenlijk worden geweigerd op deze grond? In Duitsland is de comedy Fack Ju Göthe een groot succes. Reden voor de producent om de titel te claimen als merk. Maar het merk wordt geweigerd omdat het beledigend zou zijn voor



de (inmiddels al 200 jaar dode) schrijver Goethe. De producent is in beroep gegaan en de zaak ligt nu bij het Europese Hof. De Advocaat Generaal heeft zijn mening hierover gegeven (die vaak wordt gevolgd). Deze geeft aan dat

het eigenlijk om twee aparte beoordelingen gaat. Bij openbare orde gaat het om objectieve grenzen, zoals het overtreden van wetten, beleid en officiële verklaringen. Goede zeden heeft een andere insteek, dan is het van belang hoe de samenleving hier naar kijkt. In Duitsland is de film erg populair en er is nooit discussie geweest over de titel. Grote kans dat de maatschappelijke normen niet zijn overschreden en dat het merk dus niet in strijd is met de goede zeden. Dat zou dan duiden op een foute beoordeling van de Europese autoriteiten. Hopelijk neemt het Hof dit advies over.

#### Auteursrecht

### Verbod golvende schoenenwand

Het auteursrecht is niet alleen van toepassing op kunst met de grote letter K. Ook producten van toegepaste kunst vallen hier vaak onder. Als dat zo is, dan is een werk gewoon auteursrechtelijk beschermd en slaafs kopiëren is dan niet echt handig.



Architectenkantoor MVSA ontwerpt voor Shoebaloo een schoenenwand. Een vlak van het plafond tot aan de vloer, opgebouwd uit golvende lagen wandpanelen met eenzelfde dikte. Door de golven te verschillen, ontstaan er plateaus waarop een schoen kan worden gezet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van doorschijnend materiaal, zodat de schoen van onder belicht kan worden. Als Invert in Antwerpen een vergelijkbare winkel opent, maakt MVSA hiertegen bezwaar. De vraag die speelt is: valt dit onder het auteursrecht, want spelen met golvende beweging is toch gewoon een trend en was al eerder te zien in andere gebouwen?



De rechter vindt van wel. Bij dit ontwerp zijn veel creatieve keuzes gemaakt. Het interieur van Invert heeft de kenmerkende auteursrech-

telijke beschermde trekken van het ontwerp overgenomen. De wand is op dezelfde manier opgebouwd, met dezelfde golven, dezelfde dikte en belichting van onder. Voor wat betreft de trend/stijl: de uitvoering van MVSA is duidelijk anders. Gevolg: binnen drie maanden moet de winkelrichting worden verwijderd en Invert moet als compensatie een vergoeding betalen voor de misgelopen licentie.

#### Modellenrecht

### Promotiefilmpje dodelijk voor EU-model

Petsbelle ontwerpt, produceert en verhandelt krabpalen. Om de vormgeving van haar producten te beschermen, vraagt het bedrijf hiervoor Europees modelbescherming aan. Bij een Europees model gelden twee belangrijke vereisten. Een model moet een eigen karakter hebben en nieuw zijn. Die nieuwheid is vaak een probleem. Veel bedrijven willen eerst weten of een product wel succesvol is, voordat kosten worden gemaakt om die rechten te claimen. In de Europese Unie is het daarom tot twaalf maanden na de eerste openbaarmaking mogelijk om die rechten te claimen. Maar die termijn is wel spijkerhard.



Als een concurrent met een vergelijkbare krabpaal komt, eist Petsbelle een verbod op basis van een modelregistratie, aangevraagd op 30 maart 2018. De concurrent stelt echter dat dit model niet geldig is, want er is een promotiefilmpje op Facebook geplaatst op 22 maart 2017 over dit product. De aanvraag is dus pas na twaalf maanden en acht dagen ingediend. Bij nieuwheid gaat het niet om de eerste verkoop van producten, maar om de eerste openbaarmaking. De eis gebaseerd op de modelregistratie wordt afgewezen, want de kans is groot dat het EU model nietig is vanwege het promotiefilmpje. Voor bedrijven een wijze les. Hoe enthousiast men intern ook is over een nieuw product, pas op met online publicaties voordat een product op de markt wordt gebracht. Voorafgaande publicaties kunnen funest zijn als de rechten nog geclaimd moeten worden.



## Misleidende reclame Lidl

Vergelijkende reclame mag, sterker nog: vergelijkende reclame is goed voor de marktwerking. Echter, er zijn wel grenzen. Een van de belangrijkste eisen is, dat de reclame niet misleidend mag zijn.

Lidl verkoopt een gezichtscreme onder de naam Cien Cellular. In de reclames vergelijkt Lidl haar product met de crèmes van La Prairie (een crème met geïoniseerde ingrediënten). Lidl stelt dat haar crème: *“dezelfde ingrediënten [bevat] als de La Prairie Cellular Radiance Cream, die bijna € 550,- kost!”* Ter onderbouwing verwijst Lidl naar artikelen in de Flair en The Sun. Echter, die zijn gebaseerd op een persbericht van Lidl UK. De Cien gezichtscreme bevat daarnaast maar 31 ingrediënten en die van La Prairie 81. Er wordt in de reclame niets gezegd over de kwaliteit of het effect van de crème. De suggestie wekken dat het om eenzelfde soort crème gaat die € 500,- goedkoper is, mag niet. Dat is een vorm van misleidende reclame.



Als er vergelijkende reclame wordt gemaakt, zorg er dan voor dat de stelling te bewijzen is met een onafhankelijk onderzoek. Geef daarbij duidelijk aan, wat er precies wordt vergeleken en meldt dit in de reclame-uiting.

### Online

## Online inbreuk en bevoegde rechtbank

AMS Neve maakt en verkoopt audioapparatuur in het Verenigd Koninkrijk. Het merk 1073 is geregistreerd in de Europese Unie voor opnameapparatuur in klasse 9. AMS Neve start een rechtszaak bij de EU rechtbank in Engeland tegen het Spaanse Heritage Audio, omdat dit

bedrijf namaak apparatuur verkoopt onder het merk 1073. Als bewijs worden tweets en e-mails aan Engelse consumenten overlegd.



Heritage Studio stelt dat de vordering moet worden afgewezen. Heritage Studio is in Spanje gevestigd en het bedrijf adverteert niet in Engeland. Vaste regel bij (online) inbreukzaken is, de procedure te starten in het land waar het bedrijf gevestigd is, besluit te adverteren, de spullen te koop aanbiedt en waar de vervolgcacties plaatsvinden, zoals waar de server staat. Daarnaast is ook de rechtbank bevoegd in het land waar de inbreuk plaatsvindt. Het Europese Hof heeft nu besloten, dat onder plek waar de inbreuk plaatsvindt ook het land valt waar de doelgroep woont waar de advertentie zich op richt, ook als de inbreukmakende advertentie vanuit een ander land wordt geüpload. Dat is dus goed nieuws voor houders van een EU merken, omdat daarmee uitgeweken kan worden naar een rechtbank in een ander EU-land.

### Abcor in het nieuws

## Nieuwe merkenassistent bij Abcor

Deze zomer is Sezen Sumer het team van Abcor komen verstevigen als merkenassistent. Dit in vervolg op haar afstudeerscriptie, die zij bij ons schreef over de problemen die zijn ontstaan door de invoering van het certificeringsmerk en de gevolgen hiervan voor reeds geregistreerde merken aangezien die nu (deels) doorgehaald kunnen worden. In samenwerking met Hogeschool Leiden verschijnt hiervan binnenkort een publicatie, die ook op onze website te lezen is.

## 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](mailto: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](http://www.abcor.nl/ipkennisquiz)

Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



### Download GRATIS eBook

Download gratis de eBooks IE in Bedrijf via [www.ie-inbedrijf.nl](http://www.ie-inbedrijf.nl) of koop de hard copy boeken bij [BOL.COM](http://BOL.COM)