

In dit nummer

Grumpy Cat – Grenade Beverage:
gevaar van productextensies

Red Bull kleurmerk:
niet nauwkeurig genoeg

Neuken likeur:
merken en de grenzen van fatsoen

OHIM spookfacturen:
fraudehelpdesk.nl

Royal Dutch Holding:
misleidende handelsnaam

Masterfile: geen auteursrecht op
foto temperatuurmeter

Jezus en Maria campagne:
reclame en geloof

Fake reviews – vrijgeven
NAW-gegevens

Merkenrecht

Fantasiedier inbreuk op zwarte panter



Veel bedrijven denken dat de registratie van een logo maar een beperkte bescherming geeft. De rechtspraak van de laatste jaren toont echter het tegendeel aan. Uit de LOCK beslissing (en recent de uitspraak over het logo van Nationale Nederlanden) volgt waarom een logo met woorden ook altijd als beeldmerk vastgelegd moet worden. Maar hoe ver strekt de bescherming van een merk met alleen een figuratief element? Die vraag staat centraal in een conflict tussen Slazenger (bekend tennismerk) en Arctic Cat (sneeuwscooters). Als Arctic in 2007 merkbescherming aanvraagt voor een zwart springend roofdier voor o.a.

beschermende sportkleding, maakt Slazenger daartegen bezwaar op basis van haar merkregistratie van alleen de zwarte panter. Het Gerecht in Europa stelt dat beide logo's overeenstemmend zijn. In beide gevallen gaat het om een zwarte silhouet van een katachtige. Dat de een verwijst naar een echte panter en de ander naar een fantasie katachtige is niet relevant. Het logo van Arctic voor sportkleding wordt geweigerd. Registreer daarom niet alleen het merk als woordmerk maar ook het logo (woordbeeldcombinatie) en als het beeld bijzonder is ook alleen dit onderdeel (zonder woord) als merk.

Auteursrecht

Meeliften op de Rubik Kubus

In 1974 ontwikkelt Erno Rubik een 3D puzzel, een kubus met zes gekleurde vlakken. Met een Hongaars octrooi wordt het draaimechanisme geclaimd. Ideaal, want zo kan worden opgetreden tegen iedere kubus waarin deze uitvinding is verwerkt, ongeacht de opdruk. Pas na een aantal jaren wordt de kubus een succes. Er komen allerlei varianten in de markt, zoals de Sudoku kubus en de Kamasutra kubus. Rubik wil dit aanhaken aanpakken, maar wat te doen? Het octrooi is namelijk al verlopen? Om die reden start hij een procedure op basis van het auteursrecht. Maar kan dit wel?

Die kubus is toch technisch bepaald? De rechtbank vindt dat de draaivlakken inderdaad technisch bepaald zijn. Daarnaast is een kubus zonder kleur zo basaal dat daar geen auteursrecht op rust. De keuze om gebruik te maken van vlakken met contrasterende kleuren en een zwart randje om de vlakjes is wel auteursrechtelijk beschermd. Kubussen met contrasterende kleurvlakken zijn daarom wel een inbreuk (ook al zijn die soms net iets anders dan de Rubik kubus). Deze moeten vernie-



tigd worden. De Kamasutra kubus en de Sudoku kubus hebben een totaal andere opdruk, waardoor de totaalindruk afwijkt. Deze worden daarom niet verboden.

Grumpy Cat wint rechtszaak

Grumpy Cat is mogelijk de meest beroemde kat ter wereld. De carrière van deze kat (echte naam Tardar Sauce) start in 2012 als er een foto van haar online wordt gezet bij Reddit. Door de dwerggroei heeft het beest een beetje een knorrig/ chagrijnig gezicht. Maar het beeld gaat snel viraal (de officiële Facebookpagina heeft 8,7 miljoen likes). De kat wordt zo populair dat eigenares Tabatha Bundesen er een heel bedrijf voor opricht (Grumpy Cat Limited). De kop van de kat is inmiddels in de USA als beeldmerk geregistreerd voor diverse producten en de naam GRUMPY CAT is naast in de USA ook in veel andere landen als merk geregistreerd. Met Grenade Beverage komt het bedrijf overeen dat een portret van de poes mag worden gebruikt voor de verkoop van een speciale koffie, Grumpuccino. Als niet veel later deze



afbeelding ook wordt gebruikt op andere producten (zoals T-shirts), volgt er een rechtszaak. De rechter stelt dat dit buiten de eerdere licentie valt en een inbreuk is op de auteurs- en merkrechten van Grumpy Cat. Grenade moet een schadevergoeding betalen van 710.000 dollar.

Goedkope merkbescherming in Indonesië

Met een Internationale registratie is vrij goedkoop en makkelijk bescherming te claimen in het buitenland. Steeds meer landen worden daarom lid bij dit verdrag, zo ook Indonesië. Naast het feit dat de kosten voor een merkregistratie een stuk lager zijn, is via die route vaak sneller een merk te registreren. Daarnaast zijn de kosten om de rechten in stand te houden een stuk aantrekkelijker.



Kleurmerk Red Bull nietig

Kleuren kunnen als merk functioneren. Voor menigeen is de kleurcombinatie blauw-zilver voldoende om te weten dat de energydrink die

daarin wordt aangeboden, afkomstig is van Red Bull. Om die kleurcombinatie te beschermen, heeft het bedrijf een merkregistratie ingediend van een vakje met twee kleuren en een omschrijving. De vraag is echter of zo'n registratie wel voldoende nauwkeurig is ingediend.



Het Europese Hof heeft in 2004 aangegeven dat een kleur een merk kan zijn, maar dat wel duidelijk moet worden aangegeven hoe die kleuren gebruikt worden. Een vage omschrijving dat de verhouding van de kleuren 50/50 is, is veel te ruim, net zoals de omschrijving 'de twee kleuren zullen in gelijke verhoudingen en nevenschikt worden aangebracht'. Om die reden is nu het eerste kleurmerk van Red Bull doorgehaald. Maar daarbij is alles nog niet verloren. Red Bull heeft namelijk ook nog een registratie gedaan voor de kleurcombinatie zoals die ook werkelijk gebruikt wordt. In onze optiek zou dit kleurmerk wel in stand moeten blijven (een nietigheidsprocedure loopt daar ook nog tegen). Kleuren claimen als merk kan wel, maar doe dit niet te abstract.

Vunzige merken - rechten en reclame

Zoals iedereen wel weet, zijn de Benelux autoriteiten bijzonder liberaal wat betreft de acceptatie van merken. Wettelijk gezien mogen ze een merk weigeren indien dit in strijd is met de openbare orde en goede zeden, maar in de praktijk gebeurt dit vrijwel nooit. Dat lijkt bijzonder fijn, maar bedenk dat dit soort merken in het buitenland soms wel worden geweigerd. Zo wordt in Zwitserland snel iets geweigerd in verband met geloof en bij het Europese merkenkantoor merken met het woord FUCK. Maar als we alleen in Nederland blijven, is dan alles koek en ei? Nou nee, want in praktijk lijken de regels over wat toelaatbaar is in reclameland wel een stuk strenger te liggen. Zo diende Stiva een klacht in tegen de reclame van Neuken Likeur. De campagne met teksten als 'Het leven is een kwestie van nemen en genomen worden' of 'Wanneer vind jij Neuken het lekkerst? Voor of na de daad?' (bij een foto van een dame op bed) past niet bij



de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA). De RCC bevestigt dit. Door het gebruik van de productnaam (merk) Neuken Likeur, in combinatie met de beelden en andere toespelingen op seks, is deze campagne in strijd met de goede smaak. De adverteerder krijgt de aanbeveling deze campagne niet meer te gebruiken.



Spookfacturen - boefjes in de bak

Spookfacturen blijven een onuitroeibaar kwaad in ons vakgebied. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa steekt dit kwaad de kop op. Belangrijk is wel, dat bedrijven zich melden als zij erin trappen (bij bijvoorbeeld de nationale fraude helpdesk info@fraudehelpdesk.nl). Pas dan wordt voor iedereen duidelijk hoe groot de schade werkelijk is. Gelukkig wordt er af en toe



FRAUDEHELPDESK.nl

ook een succesje geboekt. Een mooi voorbeeld hiervan is de rechtszaak in Zweden. Daar werden drie jaar lang nepfacturen verstuurd naar bedrijven in heel Europa. Die facturen leken afkomstig te zijn van het Europese Merkenbureau. Het Hoge Gerechtshof van Zweden vond dat de bedrijven die betaald hadden, misleid waren. De twee hoofdrolspelers in deze zaak kregen respectievelijk bijna vijf en drie jaar celstraf. Laten we hopen dat er in Nederland snel een wettelijke regeling komt om dit soort gespuis snel, makkelijk en vlug te kunnen aanpakken. Voor tot die tijd: gooi de schaamte van je af en meld de betaling van iedere nepfactuur bij de fraude helpdesk.

Handelsnaamrecht

Royal Dutch en het predicaat Koninklijke

Het gebruik van de term Hofleverancier of Koninklijk is aan strenge regels onderworpen. Het zijn eretitels die door de Koning aan een bedrijf worden toegekend, omdat het bedrijf een vooraanstaande plaats inneemt in Nederland. Het bedrijf moet daarnaast nog aan een aantal andere eisen voldoen. Het bedrijf moet

o.a. minimaal 100 jaar bestaan, 100 personeelsleden hebben en een uitstekende reputatie hebben. De toekenning van de Koning is een gunst en niet een afdwingbaar recht. Bedrijven die zomaar de titel Hofleverancier of Koninklijk opnemen in hun handelsnaam, wekken de suggestie die strenge toets succesvol te hebben doorstaan. Om misbruik hiervan aan te pakken (en ter bescherming van alle intellectuele eigendomsrechten van het Koninklijk Huis), heeft onze toenmalige Koningin Beatrix in 2002 een stichting opgericht.

Het bedrijf Royal Dutch Holding is een beleggingsmaatschappij die haar activiteiten vooral richt op de Noord-Afrikaanse regio en de oliestaten. Het predicaat 'Koninklijk' is niet aan dit bedrijf toegekend.

Onze Nederlandse Handelsnaamwet bepaalt dat een bedrijf niet een naam mag voeren die misleidend is. Beide partijen zijn het erover eens dat gebruik van het woord 'Koninklijke' in de handelsnaam misleidend zou zijn. Omdat de Engelse taal in Nederland zo gebruikelijk is, vindt de kantonrechter dat dit ook geldt voor het woord Royal. Het bedrijf moet de naam wijzigen en mag de woorden Royal of Royal Dutch niet meer in Nederland gebruiken op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag



Auteursrecht

Productfotografie vogelvrij?

Vorig jaar heeft de rechter een interessante uitspraak gedaan over het gebruik van stockfoto's. Vrijwel altijd worden (stock) foto's beschermd op basis van het auteursrecht. De basis regel is, dat het hier moet gaan om een eigen intellectuele schepping. Kort door de bocht, dat de maker creatieve keuzes heeft moeten maken. Dat is vrijwel altijd zo gezien de compositie, standpunt, belichting etc., maar geldt dit nu ook voor stock productfotografie? Nee, vond een autobedrijf dat een natuurgetrouwe foto (close-up) van een temperatuurmeter in een auto gebruikte. De foto was van een stockbureau en dat wilde voor dit gebruik een vergoeding ontvangen van € 3.200,-. De rechter koos echter de kant van het autobedrijf. "Bij vrijwel iedere foto zal iemand, voor zover dat niet door de camera automatisch wordt gedaan, de belichting, afstand en hoek moeten instellen,

maar daarmee draagt de foto nog niet het persoonlijk stempel van de fotograaf. Dat is pas het geval als de keuzes die worden



gemaakt in een foto resulteren, die zich zodanig van andere foto's onderscheidt, dat daaraan is af te zien dat de fotograaf persoonlijke keuzes heeft gemaakt." Zijn nu alle stockfoto's vogelvrij? Nee, absoluut niet. De meeste foto's blijven gewoon auteursrechtelijk beschermd, alleen bij productfotografie kan het kwartje wel wat vaker de andere kant op vallen.

Reclamerecht

Jezus en Maria mogen blijven

Reclame is een grondrecht dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. Echter, mag een staat dit recht beperken als de reclame mogelijk kwetsend is voor bepaalde geloofsgroepen? Die vraag speelt bij de campagne van het Letse kledingbedrijf Sekmadienis. Op de affiches staat een afbeelding van een man met de tekst: "Jezus, wat een broek!", op de ander een vrouw met een kralenketting en de tekst "Maria, wat



een jurk!" en op de laatste Jezus en Maria samen met de tekst: "Jezus Maria, wat draag je!". (Foto's: Robert Kalinkin)

De katholieke kerk en honderd anderen dienden klachten in tegen de advertenties. De

campagne wordt in eerste instantie verboden omdat die in strijd is met openbare zeden. Sekmadienis krijgt een boete van 580 euro, maar het bedrijf gaat tegen dit besluit in beroep bij het Hof voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelde, dat de advertenties niet onnodig aanstootgevend of beledigend zijn en ook niet oproepen tot haat. Bovendien is niet duidelijk beargumenteerd waarom het gebruik van religieuze symbolen in strijd is met de openbare zeden. Het recht van Sekmadienis op vrijheid van meningsuiting wint en de staat moet de boete terugbetalen.

Online

Fake news - fake reviews

Reviews zijn voor consumenten van groot belang. Op basis daarvan plaatsen consumenten opdrachten (denk maar aan booking.com, airbnb.nl en iens.nl). In een wereld vol met nep nieuws, is het natuurlijk niet gek dat er ook nep reviews worden gemaakt. Wat is daar als bedrijf tegen te doen?

Over een kinderdagverblijf wordt er iedere twee maanden bij Google Maps een vreselijke negatieve review geplaatst. De kwaliteit is slecht, kinderen liggen te huilen en het management is een ramp.



De valse reviews blijken allemaal door dezelfde persoon te zijn gemaakt (oude gekopieerde reviews van andere websites). Om de berichten geloofwaardiger te maken, werden er foto's van vrouwen bij gezet (die online te vinden waren), zelfs van een vrouw die al overleden was. Als duidelijk is dat de berichten onjuist zijn, het bedrijf hierdoor schade lijdt en het bedrijf niet op minder ingrijpende manieren kan achterhalen wie deze berichten post, dan moet een bedrijf als Google de NAW-gegevens hiervan vrijgeven. Omdat nep reviews posten onrechtmatig is, moet de schrijver ook de schade vergoeden. Naast een moreel nee, is er dus ook een juridische reden om hier geen gebruik van te maken.

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