

**In dit nummer**

**Deadmau5 – Disney  
overeenstemmende logo's**

**Wie is de mol? Quiz  
aanhakende activiteiten**

**Dracula: omvang normaal  
commercieel gebruik**

**Redskins  
doorhaling denigrerend merk**

**Apple Flagship store  
winkelrichting als merk**

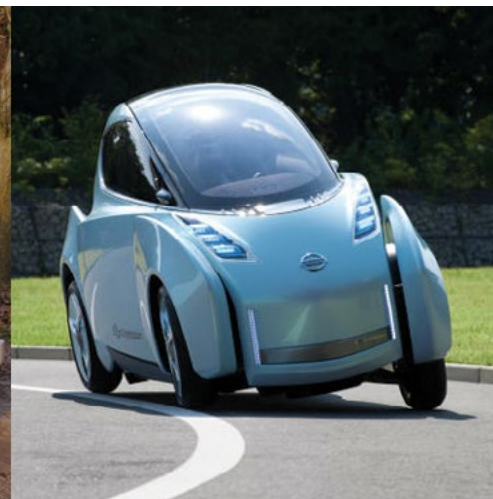
**Happy Cocooning  
model: foto of tekening?**

**Lidl  
misleidende vergelijkende reclame**

**New gTLD's  
noodzaak goede strategie**

**Merkenrecht**

**Land Rover stopt de Land Glider**



Nissan lanceert in oktober 2009 tijdens de Tokyo Motor Show haar Land Glider. Een smalle tweepersoonsauto (je zit achter elkaar) die net als een motor een beetje schuin hangt in de bocht. Een nieuw concept stadsauto. De naam doet natuurlijk wel een beetje denken aan de bekende en onverwoestbare auto van Land Rover. Als Nissan merkbescherming aanvraagt, start Land Rover procedures om dit te voorkomen. Beide merken beginnen met het element LAND, wat volgens Nissan verwijst naar landvoertuigen en dus niet onderscheidend is. Daarnaast

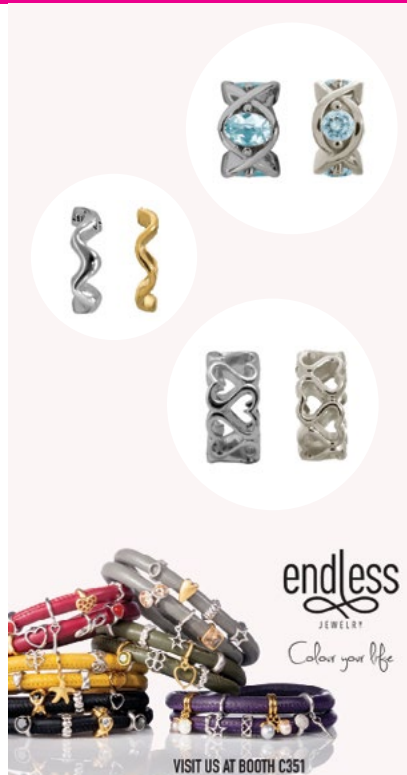
zouden er veel meer automerken zijn met LAND, alleen overlegt Nissan hiervan geen bewijs. De eerste uitspraak is in het voordeel van Land Rover. De merken Land Rover en Land Glider zijn aangevraagd voor identieke goederen en lijken teveel op elkaar. Vanwege de bekendheid van Land Rover kan het publiek denken dat de Land Glider iets te maken heeft met de Land Rover. Gevolg: het merk wordt geweigerd. De Europese merkautoriteiten moeten nog uitsluitel geven over het Europese merk. In het algemeen zijn die iets liberaler. Er is dus nog hoop voor Nissan.

**Modellen- auteursrecht**

**Verbod bij opening Trade Mart beurs**

De Deense Christina Arvin Hembo ontwerpt sinds 2005 sieraden, waaronder bedels. Deze luxe afgewerkte bedels, gemaakt van hoogwaardige materialen zoals zilver, goud en edelstenen, kunnen worden bevestigd op speciale leren snoerarmbanden. Iedere bedel heeft een eigen naam (zoals 'passion heart' en 'four leaf clover'). De bedels zijn in meer dan twintig landen te koop via distributeurs, waaronder het bedrijf Endless. Om de rechten te beschermen, zijn de sieraden van Christina als Europees model geregistreerd. Er ontstaan problemen als Endless na enige tijd bedels gaat aanbieden die heel sterk lijken op de Christina bedels. Ook de namen van deze bedels

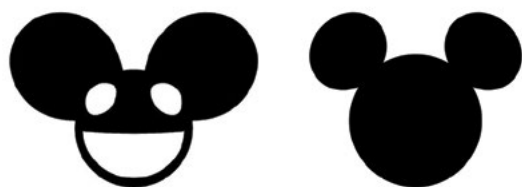
(zoals 'passion heart') zijn dezelfde, alleen de prijs is lager. Als Christina verneemt dat deze collectie op een grote beurs in Utrecht dreigt te worden aangeboden, stapt zij naar de rechter en vraagt een verbod op de verhandeling en de promotie van de inbreukmakende bedels. De rechter beaamt dat deze bedels waarschijnlijk een inbreuk zijn op Christina's auteurs- en modelrechten. Omdat de volgende dag de beurs in Utrecht opengaat, mag Christina een verbod eisen bij de stand van Endless, op een dwangsom van 15.000 euro per dag. Strategisch een goede zet van de modelhouder, want zo wordt de inbreukmaker niet alleen financieel, maar ook publiekelijk aangepakt.



VISIT US AT BOOTH C351

## Deadmau5 – Disney: 1 - 1

De Canadees Joel Thomas Zimmerman, beter bekend als DJ Deadmau5, ligt sinds kort met Disney in de clinch over zijn logo. Al ruim tien jaar staat de DJ op het podium met een bijzonder hoofddekse; een ronde LED-helm met twee grote oren. Het overeenstemmende logo is inmiddels in vele landen (waaronder de Europese Unie) geregistreerd voor een breed scala aan producten, zoals entertainmentdiensten, BMX fietsen, tassen, kleding, speelgoed, drank en voedsel. Tegen de recente aanvraag van het logo in Amerika maakt Disney opeens bezwaar. Het logo lijkt teveel op het beeldmerk van Disney uit 1999, een silhouet van het hoofd en de oren van Mickey Mouse, ook geregistreerd voor heel veel producten. Het gebruik door Deadmau5 zou de activiteiten van Disney schaden.



Deadmau5 lijkt er niet aan te denken om de strijd op te geven en slaat nu met gelijke munt terug (wat wel vaker gebruikelijk is in Amerika om zodoende op een schikking aan te sturen). Aan zijn drie miljoen fans twitterde Deadmau5 dat Disney inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten. In de Disney Re-Micks cartoon wordt namelijk zijn nummer Ghost 'n' Stuff gebruikt en daar heeft hij Disney nooit toestemming voor gegeven. Disney wordt verantwoordelijk gehouden voor alle geleden schade. Volg Deadmau5 op Twitter voor het laatste nieuws in deze rel.

### Wie is de mol? Quiz

Om aanhakende activiteiten te voorkomen, worden de namen en logo's van een tv-programma vaak geregistreerd als merk. Aanhaken mag als hiervoor een licentievergoeding wordt betaald. IDTV heeft de naam en het logo van "WIE IS DE MOL?" geregistreerd in de Benelux.



Niet alleen voor tv-programma's, maar ook voor spelletjes, hotelovernachtingen en diensten van een reisbureau. De reisorganisatie Sawadee heeft inmiddels een licentie gekregen om reizen te organiseren naar locaties waar het programma is geweest.

TB Events organiseert bedrijfsuitjes onder titels als Boer zoekt vrouw, Holland heeft Talent, Peking Express, Seks in the City etc. Tot voor kort was er ook nog te boeken een "Wie is de Mol Lunch?", "Wie is de Mol aan tafel?" en een "Wie is de Mol? Quiz".

Omdat TB Events voor dit gebruik niet betaalt, stapt IDTV naar de rechter. Die stelt dat de naam vrijwel hetzelfde is. Toevoegingen zoals "Lunch", "aan tafel" en "Quiz" zijn slechts beschrijvende bestanddelen. TB Events gebruikt het merk van IDTV in het economisch verkeer voor vergelijkbare activiteiten. Gevolg: inbreuk. TB Events mag de naam niet meer gebruiken en moet de proceskosten van IDTV betalen (bijna zeventuizend euro).

### Dracula; omvang normaal gebruik

Met een merkregistratie kan een bedrijf de introductie van een vergelijkbaar product onder een overeenstemmende naam blokkeren. Echter niet altijd. Als een merk ouder is dan vijf jaar, dan moet het wel normaal worden gebruikt. Daarbij kijken de merkautoriteiten naar wat voor soort product het is en hoeveel er normaal wordt verkocht.

Het merk Dracula is in 1995 in Roemenië geregistreerd voor dranken. De houder van dit merk maakt bezwaar als de concurrent Europese merkbescherming aanvraagt voor het logo Dracula Bite.



Omdat het ingeroepen merk ouder is dan vijf jaar, moet de houder bewijzen dat zij het merk normaal gebruikt. Er worden slechts zes

facturen overlegd en het blijkt dat er maar een kleine 2.500 flessen zijn verkocht in de afgelopen vijf jaar. Veel te weinig voor een gebied als Roemenië, waar veel wodka

wordt gedronken. De concurrent mag het merk Dracula Bite dan ook gewoon inschrijven.



### Winkelinrichting als merk

Apple probeert al een aantal jaren de *look and feel* van haar winkel te beschermen als merk. De winkels hebben een unieke transparante *look and feel* door de glazen panelen voorkant, de strakke bruine rechthoekige tafels, de glazen trap en de ingebouwde verlichting. Onderzoek toont aan dat consumenten (in Amerika) de inrichting herkennen als een Apple winkel, zelfs als het merk niet op de gevel staat. Met het onderzoek in de hand lukt het Apple in Amerika een merkregistratie te krijgen.

Op basis van deze registratie wordt merkbescherming aangevraagd in diverse landen in

Europa. In Polen en Italië wordt het merk direct geaccepteerd, maar in de Benelux en Duitsland stuit het op problemen. De Duitse merkautoriteiten leggen de vraag voor aan het Europese



Hof of de tekening van een winkelinterieur eigenlijk wel een merk kan zijn. Het Hof kwam deze zomer met een duidelijk antwoord: ja, dat kan. De winkelinterieur moet echter wel onderscheidend zijn. De consument moet aan de inrichting kunnen herkennen van wie de producten of diensten zijn. Als de winkelinterieur significant verschilt van wat er normaal te zien is, is dit sneller het geval. De uitspraak lijkt mogelijkheden te bieden voor bedrijven als Albert Heijn etc. Toch is de verwachting dat de merkautoriteiten een aanvraag pas zullen honoreren als de aanvrager (met onderzoek) kan aantonen dat het publiek de winkelinterieur ziet als herkenningsteken van een bedrijf.

### Merksnaam Redskins vogelvrij?

Ieder land heeft wel zijn "zwarte pietten" rel. In Nederland heeft de rel nog niet tot merkenrechtelijke kwesties geleid (Zwarte-Pieten Vla is nog steeds een geldig merk). In Amerika speelt al acht jaar een vergelijkbare zaak, namelijk rond de naam van de Amerikaanse Footballclub de Washington Redskins. De eerste merken van de club stammen uit de jaren zestig. Volgens de club is de naam een teken van eer en moed.



Al jaren strijden indianen tegen het gebruik van de naam omdat die kleinerend is. Ook het woordenboek omschrijft het woord "roodhuid" als beledigend en discriminerend en in 1993 stelt het National Congress of American Indians dat de clubnaam denigrerend en racistisch is voor indianen. Vrijwel iedereen bemoeide zich

met de zaak; van atleten tot aan president Obama aan toe. Het merkenbureau heeft inmiddels de knoop doorgehakt. De merken zijn denigrerend en moeten daarom worden doorgehaald. De club kan de naam wel blijven gebruiken, alleen niet meer optreden tegen merchandising artikelen aangeboden door derden. En dat zou een financiële ramp zijn. De Washington Redskins hebben inmiddels beroep aangetekend tegen de doorhaling, zodat voorlopig de merkrechten nog in stelling kunnen worden gebracht.

Modellenrecht

### Happy Cocooning – foto of tekening?

Modellen worden vaak als lijntekening ingediend, maar als textuur of materiaal belangrijk is, dan valt deze geheel weg en is een foto



van het product veel beter. Happy Cocooning verkoopt tafelgashaarden. De Cocoon tafels zijn massieve vierkante (of ronde) composieten tuintafels met daarin een gasbrander verwerkt. De tafels hebben een betonlook door het gekozen materiaal dat is gezandstraald. Onderaan de tafel is een kleine uitsparing, waardoor het lijkt dat de haard op pootjes staat. Omdat het materiaal belangrijk is, zijn er foto's gebruikt en geen tekeningen bij het depot. Als er opeens een vrijwel identieke kachel op de markt komt (de Cosy Living Lounge), volgt er een rechtszaak. De rechter stelt dat de kenmerkende



elementen (waaronder de betonlook) zijn overgenomen en dat de nieuwe kachel geen andere algemene indruk geeft. Gevolg: inbreuk.



