

In dit nummer

Coca Cola Company - Lidl Freeway:
Fanta look-a-like

L'Oreal vs Ninôme:
voortgezet verwarringsgevaar

Penguin Books vs Tom Grashof:
ARTPENGUIN en ChatGPT

Niko vs gedaagde:
normaal gebruik aangepast logo

LEGO AS vs WIBRA:
modelinbreuk bouwstenen

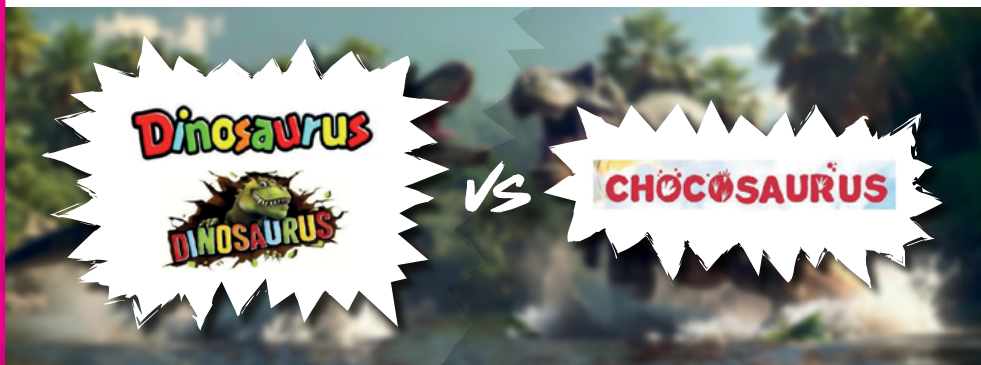
EU Design Reform Package:
veranderingen EU-model

Klager vs Unilever: RCC duurzaam-
heidsclaim Calvé Pindakaas

Abcor: zilveren status
merkenbureau in WTR1000

Merkenrecht

Dinosaurus verplettert Chocosaurus



Met een merk krijgt een bedrijf een monopolie op het gebruik daarvan. Als een ander bedrijf een vergelijkbare naam aanvraagt om identieke producten te lanceren, zijn er diverse procedures om dit te bestrijden. Een vrij goedkope manier is om bij de merkautoriteiten bezwaar te maken, zodat het merk wordt geweigerd (de zogenaamde oppositie).

In 2013 start Lotus met de productie van haar DINOSAURUS koekjes (al dan niet met een chocolade omhulsel). Om aanhaken te voorkomen, registreert het bedrijf zowel het beeldmerk als de 'facing' van de verpakking. Als het logo CHOCOSAURUS wordt aangevraagd voor onder andere chocola

en koekjes, maakt Lotus daartegen bezwaar.

Verweerder vindt het allemaal ver overtrokken. Chocosaurus is een verzonnen woord, de verpakking is totaal anders en in het register staan al vergelijkbare merken als BioSaurus en Veganosaurus. De merkautoriteiten zijn er snel klaar mee. De merken bestaan uit 10 versus 11 letters waarvan de laatste 7 identiek zijn. Het element CHOC is beschrijvend voor chocola, de merken bestaan uit 4 lettergrepen en beide verwijzen naar dinosaurussen. De producten zijn deels identiek. Voor die producten wordt het merk geweigerd, omdat het verwarringwekkend overeenstemmend is.

Modellenrecht

Verbod op Aldi geurstokhouders binnen 4 uur

Rituals Cosmetics lanceert in 2019 een nieuwe lijn geurstokhouders. Om de unieke vorm van dit product te beschermen, wordt er direct een Uniemodel aangevraagd. Ideaal, want in een kwestie gaat de rechter uit van de geldigheid van een model. Om een model te registreren, moet de vorm wel nieuw zijn en eigen karakter hebben. Kortgezegd, er mag geen vergelijkbaar product in de markt zijn. Dat is hier het geval, want de cilinder heeft



een unieke vorm, met een smalle nek en ribbels over de gehele lengte.

Als het bedrijf verneemt dat Aldi met een vergelijkbaar product komt, start zij daartegen direct een versnelde procedure. De Aldi geurstokhouder is vrijwel een een-op-een kopie. Alleen de merknaam RITUALS ontbreekt en de bovenkant van de houder is iets hoekiger. Daardoor wekt deze cilinder geen andere algemene indruk en is de totaalindruk hetzelfde. Gevolg: model- en auteursrechtinbreuk.



Gezien de lage prijs van Aldi verwacht de rechter dat de Aldi-producten snel zijn uitverkocht en dat Rituals daardoor onherstelbare schade zal lijden. Als Aldi niet binnen 4 uur na betekenis van het vonnis stopt met de verkoop van dit product, moet het bedrijf € 15.000,- per dag betalen of € 500 per verkocht product.

Restyling Lidl Freeway sinas

Consumenten kopen vaak blindelings de wekelijkse boodschappen. Van Lidl supermarkten is het al jaren bekend dat zij dicht tegen A-merken aankruipen (denk aan Duetti chocoladepasta, Zwagerman worsten en de Vlugge Japie snijkoek). Tegenwoordig niet alleen qua merknaam, maar ook door een vergelijkbaar design te gebruiken. Daardoor is de kans groter dat



de consument het eigen Lidl-merk pakt, in plaats van het A-merk. Bij thuiskomst komt die dan opeens tot de ontdekking dat het verkeerde product is meegenomen. Een mooi voorbeeld van indirecte verwarring.

Daarom is het als fabrikant noodzakelijk om tijdig de look-and-feel te claimen van de verpakking. Dat kan door het design als model

vast te leggen of als beeldmerk. Zo niet, dan is dit een vrijbrief voor sommige partijen om bij een restyling dicht tegen het A-merk aan te schurken. Die gedachte kwam naar boven bij het zien van de restyling van de Lidl Freeway sinas. In het nieuwe design is de merknaam Freeway bijna onzichtbaar. Door de oranje achtergrond, de letters, het vergelijkbare lettertype en de doorgesneden sinaasappel zal de consument toch snel een link leggen naar de Fanta verpakking. Gelukkig toont wetenschappelijk onderzoek aan dat consumenten dit parasiterende gedrag steeds vaker afkeuren. Daarom: neem als concurrent wat meer afstand en claim als fabrikant op tijd je rechten.

LANCÔME VS NINÔME



Sinds 1935 verkoopt L'Oreal wereldwijd huidverzorgingsproducten onder het merk LANCÔME. Als het nieuwe cosmeticamerk NINÔME wordt gelanceerd (onder andere via de socialmediakanalen van fotomodel Kim Feenstra), eist L'Oreal een verbod.

De rechter stelt dat dit terecht is. Beide woorden bestaan uit: twee lettergrepen, zes versus zeven letters, met een N op de derde plek en eindigend op ÔME. In de Benelux wordt een circonflexe (ˆ) zelden gebruikt, dus daar valt extra de aandacht op. De merken zijn daarom sterk overeenstemmend. Daarnaast zijn de producten identiek.

In de NINÔME reclame staat het merk onder een portret van een model in grote witte letters tegen een donkere achtergrond en in hetzelfde lettertype. Mede daardoor is er kans op verwarringsgevaar. De voorgestelde rebranding naar NINOME gaat ook niet door. Doordat er al sprake is van inbreuk, is er sprake van nawerking. De consument heeft al een link gemaakt naar LANCÔME, dus met de nieuwe naam wordt daarmee te weinig afstand genomen. Grote kans dat als het product direct onder de naam NINOME was gelanceerd, L'Oreal dit wel geaccepteerd had, nu is dit niet meer acceptabel.

Merkenjurist of ChatGPT?

De Beneluxmerkautoriteiten hebben waarschijnlijk voor het eerst wereldwijd een beslissing moeten nemen in een merkenprocedure, waarbij gedaagde zich laat vertegenwoordigen door ChatGPT.



Merkhouders mogen zich laten vertegenwoordigen bij de autoriteiten en in de reglementen staat niet

dat dit een natuurlijk persoon moet zijn. Een AI-programma zou in principe moeten mogen, alleen moet dit dan wel geregistreerd zijn in de EER. Daar heb ik mijn twijfels over, maar hoe goed was het AI-programma dit keer?

Penguin Books maakt bezwaar tegen de aanvraag van het logo ARTPENGUIN op basis van haar woordmerk en logo's PENGUIN (uit 1996 en 2016). Het verweer is niet best, vandaar de sneer van het BBIE, 'Die prompt kan beter.'



Allereerst vergeet het programma bewijs van normaal gebruik te vragen, want alle ingeroepen merken zijn gebruiksplichtig. Daarnaast ontbreekt de vergelijking of de producten wel soortgelijk zijn. Gevolg: Penguin Books krijgt bescherming voor alle aangevraagde producten (ook al wordt het daarvoor niet gebruikt). Tevens vergelijkt ChatGPT het merk ARTPENGUIN met PENGUIN BOOKS, een merk dat niet in stelling is gebracht. Een ratjetoe dus! Gevolg: de autoriteiten kunnen niet anders besluiten dan dat de merken overeenstemmend zijn. Het aangevraagde merk wordt geweigerd en gedaagde moet de proceskosten betalen.

Restyling en registratie logo

Bedrijven gebruiken vaak logo's om producten/diensten te promoten. Consumenten zien dit als een herkenningsteken. Daarom is het verstandig hiervoor merkbescherming te claimen. Echter, de realiteit is dat logo's evolueren, dat er om de paar jaar een kleine restyling is. Moet dan steeds voor ieder nieuw logo opnieuw een registratie worden aangevraagd? Nee, niet altijd, alleen is het wel slim dit te doen als het onderscheidend vermogen wordt aangetast.



Voor een likeur is een logo geregistreerd van een eekhoorn met daaromheen in een cirkel de woorden NUTTS ORIGINAL. Het bedrijf gebruikt het logo echter in een diapositieve vorm (dus zwarte achtergrond en witte eekhoorn), waarbij de cirkel met woorden vervangen is voor een oranje cirkel. Is dit rechtshandhavend gebruik? De merkautoriteiten oordelen dat de kleurvariaties (een diapositieve variant of kleurtoevoeging) het onderscheidend vermogen niet aantast. Het weglaten van de woorden en vervangen voor een oranje cirkel is wel cruciaal. Kort door de bocht, dit is een ander logo. Gebruik van het nieuwe logo houdt de merkrechten voor het oude logo niet in stand, dat wordt doorgehaald. Restyling: check bij een van onze juristen of het noodzakelijk is om het logo opnieuw te deponeren om de rechten in stand te houden.

Modellenrecht

Legobloemen bij de Wibra

LEGO maakt speelgoed voor alle leeftijden. Zo is de LEGO Botanical Collection, een modulair bouwsysteem om bloemen te maken, specifiek gericht op volwassenen. Niet alleen het merk LEGO is geregistreerd voor speelgoed, LEGO heeft tevens de diverse bouwstenen als model vastgelegd.

Wibra speelt in op deze trend en komt onder andere met het Mini Block Flower Arrangement. Op social media worden deze producten gepromoot als 'LEGO bloemen'. Het is dan ook niet verwonderlijk dat snel daarna er een



sommatie op de mat valt van LEGO. Uiteindelijk komt de rechter eraan te pas.



De aanprijzingen op social media (als Lego bloemen) is een merkinbreuk op het woordmerk LEGO, want het gaat om de identieke naam voor bouwsteentjes. Het gebruik van de steentjes is ook een modelinbreuk. De steentjes die Wibra gebruikt, wekken bij de kopers (de geïnformeerde gebruiker) geen andere algemene indruk op. Er is een kleine inkeping op de nopjes, maar die is zo minimaal dat dit in de vergelijking wegvalt. Gevolg: Binnen 2 weken moet er een recall zijn uitgestuurd, geldt er een boete voor ieder verkocht product en Wibra wordt veroordeeld in de proceskosten van de wederpartij (een kleine € 15.000,-).

EU Design Reform Package

In de Europese Unie wordt dit jaar de nieuwe EU modelwetgeving van kracht. Doel is om het modellenrecht beter aan te laten passen bij de huidige en toekomstige situatie. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De definitie van wat er onder een model en voortbrengsel valt, is aangepast. Niet alleen fysieke producten vallen hieronder, ook digitale bestanden (voorwerpen in de metaverse, gebruiksinterfaces, animaties, winkelinrichting). Ook bestanden om een model te 3D-printen, is een vorm van gebruik. Dit mag alleen na toestemming van de modelhouder (om zodoende illegale kopieën te kunnen aanpakken). Daarnaast is het zichtbaarheidsvereiste vervallen. Ook als een product niet zichtbaar is in het eindproduct, kan hiervoor modelbescherming worden aangevraagd (met uitzondering van onderdelen van een samengesteld product). Tevens wordt er een reparatieclausule geïntroduceerd. Er wordt geen modelbescherming gegeven aan reparatieonderdelen (als het vervangende product er hetzelfde uit moet zien als het origineel). Daarnaast kunnen modelhouders zich verzetten tegen transport van namaakgoederen door de EU, ook als hun oorsprong of eindbestemming buiten de EU ligt. Om aan te geven dat het product een geregistreerd model is, kan het (D) symbool worden gebruikt.



Calvé duurzaamheidsclaim misleidend

Unilever vindt het belangrijk dat de ingrediënten van haar producten duurzaam worden geteeld. Zij heeft daarvoor een eigen duurzaam landbouwprogramma



ontwikkeld. Omdat de pindaleveranciers hieraan voldoen, staat op de voorkant van de Calvé pindakaas pot het logo "Wij gebruiken duurzaam geteelde pinda's". Aan de achterkant bij de ingrediënten is een QR-code te vinden voor nadere informatie over het landbouwprogramma. Grote vraag: mag dit, want een duurzaamheidsclaim moet aan speciale eisen

voldoen? Iedere duurzaamheidsclaim moet namelijk duidelijk, specifiek, juist en ondubbelzinnig zijn.

De Reclame Code commissie besluit dat uit het logo niet blijkt of de pindakaas uitsluitend is gemaakt van 'duurzaam geteelde pinda's'. De claim is dat

er duurzaam geteelde pinda's worden gebruikt, alleen niet hoeveel. Op de zitting blijkt dat dit ca. 95% van de pinda's is. Hierdoor kan de consument worden misleid. Daarnaast is onduidelijk wat de criteria zijn om pinda's te kwalificeren als duurzame pinda's. De QR-code op de verpakking is hiervoor onvoldoende. De QR-code staat op een totaal andere plek en op de website is alleen algemene informatie te vinden over uitgangspunten die belangrijk zijn bij de teelt. Niet hoe deze van toepassing zijn op de teelt van pinda's. Ook op dit punt is de duurzaamheidsclaim onduidelijk. Unilever wordt verzocht de Calvé verpakking aan te passen.



Abcor stijgt naar zilveren positie in de WTR1000

Ook dit jaar is ons kantoor opgenomen in de lijst van meest toonaangevende bedrijven in de Benelux van de WTR1000. Bijzonder fijn, want de WTR1000 (World Trademark Review 2025) lijst wordt namelijk gezien als een van de meest belangrijke wereldwijde overzichten van merkenbureaus en bedrijven op het gebied van het merkenrecht. Deze ranking is namelijk gebaseerd op beoordelingen van onze eigen klanten en collega's wereldwijd. Dit jaar zijn wij gestegen naar de zilveren positie en zijn er speciale vermeldingen voor Mirjam, Monique en Theo-Willem.



Het juryrapport is zo bijzonder dat wij dit graag met iedereen delen. "ABCOR's approach is refreshingly different. The team strives to be in-house legal partners, offering practical solutions and always delivering the best outcomes. Their mentality and seamless communication set them apart and this cohesive, informed approach creates a supportive and effective working relationship. Mirjam de Werd is analytical, realistic, and has a proven track record. Her pragmatic nature and openness to client input fosters a productive and effective working environment. Monique Granneman's advice is rigorous, comprehensive, and timely. She is a practical and to-the-point IP expert with unparalleled experience in the field, offering creative solutions to complex cases. Theo-Willem van Leeuwen's proactive approach is invaluable. With his unique blend of marketing, advertising, and in-house experience, he is the ideal sounding board for clients."

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-ip.com of naar:

Abcor BV, Postbus 2134, 2301 CC Leiden, Nederland +31 (0) 71 576 3116
Abcor BVBA, Rubensstraat 104/59, Turnhout 2300, België +32 (0) 14 762 309

Volg Abcor

Test je kennis in de IP-kennisquiz: www.abcor-ip.com
Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



@abcor



/abcor



@abcortrademarkagency



Download eBooks IE in Bedrijf

Download gratis inkijk eBook IE in Bedrijf via www.ie-inbedrijf.nl of koop gehele eBook of hardcopy bij een erkende boekhandel.