

In dit nummer

Vobro vs Mieszko: bescherming look-and-feel

Funline vs MS Trade: normaal gebruik en foute classificatie

Inter IKEA vs Shenzhen: logo IKIKI aanhaken bekend merk

EUIPO vs Mob Entertainment: weigering SIMON SMOKES

Eiser vs Rituals: retail en winkels met eigen producten

HBO vs Can Yildiz: aanhaken GAME OF THRONES

Videma vs eetcafé: uitzending is openbaarmaking

Eiser vs Elektrobud: social media post model foodtruck

Merkenrecht

Tour de France eindelijk van start



De Tour de France is een van de bekendste wielerspektakels ter wereld. Logisch dat de organisatie hierachter (STF) niet alleen de naam TOUR DE FRANCE heeft vastgelegd als merk, maar ook allerlei andere uitingen (logo's, de bolletjestrui et cetera). STF probeert al jaren aanhakend gebruik aan te pakken, maar vaak zonder succes. Eerdere rechters hebben namelijk bepaald dat het merk Tour De France een bekend merk is, maar alleen voor wielrennen. Dat is wat vreemd, want bekende merken hebben juist een bredere bescherming dan waarvoor ze worden gebruikt om

aanhaken tegen te gaan. De Franse Hoge Raad heeft bepaald, in het kader van een procedure tegen het merk Tour De France à la Rame (een roeirace), dat de Tour de France een bekend merk is. Die bekendheid is zo groot dat vrijwel iedereen in Frankrijk het merk kent. Om die reden gaat de bekendheid verder dan alleen het wielerevent. Gebruik van de naam Tour de France à la Rame kan tot verwatering leiden van het bekende merk Tour de France. Met dit besluit kan de Tour de France eindelijk van start gaan om haar rechten ook te handhaven.

Modellenrecht

Kunststof hondenmand, inspiratie of imitatie?

In 2017 komt Basil met een nieuwe kunststof hondenfietsmand (de BUDDY). De oude manden zijn namelijk onhygiënisch, niet weerbestendig en relatief zwaar. Omdat het ontwerp van de Buddy nieuw is en beschikt over een eigen karakter, wordt de vormgeving als model vastgelegd.

Als in 2022 de Clipper op de markt komt, maakt Basil daartegen bezwaar. Deze kunststof mand heeft ook afgeronde hoeken, een draadkoepel en een draagbeugel. Basil vindt dat het ontwerp van de Clipper te veel lijkt op hun Buddy-

Clipper



mand en stelt inbreuk op haar model- en auteursrechten. Clipper bestrijdt dit, want de bovenrand en de pootjes zijn totaal anders waardoor het uiterlijk robuuster is. De rechter stelt dat ondanks de gelijkenissen (zoals de draagbeugel) de Clipper een



Buddy

andere algemene indruk wekt. De bovenrand is geen flauwe V-vorm, maar een dikke omgeslagen rand die schuin en ononderbroken naar beneden loopt. Ook de pootjes staan los en naar binnen. Dat de mand van kunststof is, is niet uit het model op te maken.

De eis wordt afgewezen. Het modellenrecht is inderdaad de beste optie om de vormgeving van producten te claimen, echter het kent wel zijn grenzen. Zodra de algemene indruk anders is, valt ook daar het doek.

Monopolie op verpakking

Merken zijn veel meer dan alleen een logo of naam. Ook vormen, geluiden of de vormgeving van een verpakking kunnen als merk worden geregistreerd. Hierdoor krijgt de eigenaar het exclusieve recht om dat teken te gebruiken. Maar hoe ver reikt die bescherming precies?

De voorkant van de kersenbonbon verpakking van MIESZKO is als Uniemerken geregistreerd. Als Nestlé met een vergelijkbare verpakking komt, wordt daartegen bezwaar gemaakt. Op beide verpakkingen staat een grote rode kers die in de chocolade valt, met een paarse



achtergrond die overloopt in roze. Nestlé vindt dit onzin. De merken PASSION en MIESZKO zijn totaal anders, de woorden "cherry" en "cherrissimo" verschillen en het kleurverloop en de opmaak zijn anders.

Het Gerecht oordeelt dat de producten identiek zijn en het kleurgebruik en de kers sterk overeenkomen. De woorden "cherry" en "cherrissimo" lijken ook op elkaar en het woord PASSION heeft weinig onderscheidend vermogen (beschrijft de smaaksensatie). Omdat de consument weinig aandacht besteedt aan dit soort alledaagse producten, kunnen de verpakkingen makkelijk worden verward. Daarom is het merk van Nestlé terecht geweigerd.

Poppers zijn geen parfumgeurtjes

Wat zijn de gevolgen als een merk niet wordt aangevraagd voor de juiste producten? Funline verkoopt poppers (als eindproduct) onder het merk



JUNGLE PREMIUM aan consumenten. Poppers zijn kleine flesjes met een vloeistof erin, waar je aan ruikt/

niet drinkt. Mensen gebruiken dit om zich losjes, opgewonden of juist relaxed te voelen tijdens het uitgaan of tijdens seks. Het merk is onder andere geregistreerd voor chemische preparaten en geurtjes die de seksuele activiteit stimuleren en die niet bestemd zijn voor medische en/of farmaceutische doeleinden (voor producten in klasse 1 en 3). Ik vermoed dat een concurrent het merk onderuit wilde halen, want er wordt een procedure gestart omdat het merk niet normaal wordt gebruikt. Funline overlegt veel bewijzen van gebruik voor poppers. Echter, poppers vallen in klasse 5 onder medische en farmaceutische producten en daar is het merk niet voor aangevraagd. Gevolg: het merk JUNGLE PREMIUM wordt doorgehaald. Belangrijke les: laat je merken door een erkende merkengemachtigde aanvragen. Die is jarenlang opgeleid in hoe je het beste een merkenclaim moet indienen. Voorkom dat je uiteindelijk met lege handen staat.

IKEA-IKIKI: belang logoregistratie

Hele korte merken hebben een vrij beperkte bescherming. Soms is het al voldoende als een of een paar letters anders zijn om verwarring te voorkomen. Om die reden is het belangrijk dat bedrijven niet alleen het woordmerk vastleggen, maar ook alle andere communicatie-uitingen waarmee zij zich presenteren in de markt. Ikea heeft naast het woord ook het logo (het blauwe kader met de gele ovaal) vastgelegd zowel in kleur als in zwart-wit.

Als in de EU het logo IKIKI wordt ingediend, maakt



Ikea daartegen terecht bezwaar. Ikea is een merk met uitstekende reputatie in Zweden. Beide merken hebben een zwart kader met daarin een ovale witte vorm waarin het woord staat. Ook deze woorden zijn overeenstemmend (vier versus vijf letters). Gevolg: het aangevraagde merk wordt geheel geweigerd. Als Ikea deze zaak alleen had moeten baseren op haar woordmerk, is het maar de vraag of zij het aangevraagde merk had kunnen tegenhouden.

Simon Smokes in strijd met openbare orde

Het komt niet vaak voor, maar soms wordt een merk geweigerd omdat dit in strijd is met de openbare orde. Dat overkwam ook het merk SIMON SMOKES voor plushen speelgoed. Simon Smoke is 'one of the Nightmare Critters, a group of eight characters created by Playtime Co. who presumably serve as the antithesis of the Smiling Critters' (poppy-playtime.fandom.com/wiki/Simon_Smoke).

Bij de beoordeling om een merk te weigeren, wordt gekeken naar de doelgroep waarvoor het product is bedoeld. Daarbij moet rekening worden gehouden met de gevoeligheid en de tolerantie van het publiek. Echter, er is ook de vrijheid van meningsuiting, dus niet alles kan zomaar worden geweigerd.



bron:
poppy-playtime.fandom.com/wiki/Simon_Smoke

In mijn optiek is deze weigering terecht. Dit merk op speelgoed bagatelliseert de ernst van roken. Voor kinderen is de boodschap dat roken normaal is, wat in strijd is met het volksgezondheidsbeleid in de EU. De merkhouders hebben geen verweer ingediend, het merk is geweigerd.

Het EUIPO is naar mijn mening niet altijd even consequent. Hetzelfde merk is namelijk wel geaccepteerd voor hoodies, terwijl ik mij kan voorstellen dat als kinderen daarin rondlopen daarmee dezelfde boodschap wordt uitgezonden.

Rituals winkels en online shops

Een merk wordt aangevraagd voor bepaalde producten. Sommige klanten willen het merk dan ook aanvragen voor reclame, omdat ze voor deze producten reclame willen maken. Dat is onzinnig. Als je bescherming krijgt voor een product, dan mag je daarvoor gewoon reclame gaan maken en je mag het ook gewoon verkopen.

Echter, wat valt er nu onder retaildiensten in klasse 35? Is dat alleen de verkoop van producten van derden of valt daar ook je eigen online shop onder, een flagstore of een winkel met eigen producten?

Die vraag stond recent centraal bij de Europese autoriteiten. Het merk RITUALS voor haar eigen winkels lag daar onder vuur. De Board of Appeal geeft duidelijkheid. Retaildiensten hebben niet alleen betrekking op de verkoop van



producten, maar ook op het demonstreren en adviseren hierover aan consumenten en daar valt ook de verkoop van je eigen producten onder. Zijn er eigen winkels of online shops, registreer het merk dan ook in klasse 35.

GAME OF THRONES - DÖNER

Game of Thrones is één van de meest populaire series van HBO. Sinds de lancering in 2011 heeft de serie aan populariteit gewonnen, met als gevolg 159 Emmy nominaties (waarvan 59 gewonnen) en volgens het Guinness World Record de "Most Emmy Award drama series". Naast de serie is er ook een hele lijn merchandise uitgerold en wordt het merk ook volop in licentie gegeven aan anderen (bijvoorbeeld voor reizen langs de locaties). Voor het gemiddelde publiek is Game of Thrones dan ook een merk geworden, een herkomstaanduiding die gelinkt is aan de serie ook al wordt het gebruikt voor andere producten.

GAME OF THRONES



GAME OF DÖNER

Als het logo Game of Döner wordt aangevraagd voor onder andere restaurantdiensten, maakt HBO hiertegen terecht bezwaar. Beide merken beginnen met GAME OF en de D en T hebben beide een horizontale streep. Het aangevraagde logo heeft een draak, wat niets te maken heeft met restaurantdiensten, maar wel een link legt naar de serie waar draken een belangrijke rol in spelen. Omdat Game of Thrones een sterke reputatie heeft en gezien alle merchandising en licenties, zal de consument een link leggen naar de serie. Een duidelijke vorm van aanhaken zonder hiervoor een vergoeding te betalen. Het merk wordt terecht geweigerd.

Auteursrecht

EK-wedstrijd in eetcafé - duur rondje

Tijdens grote sportevenementen is het aantrekkelijk voor de horeca om bezoekers mee te laten genieten van de wedstrijd. Echter, mag dit zo maar? Het bekijken van een wedstrijd in de privésfeer mag, echter in het kader van een bedrijf niet. Dan wordt de wedstrijd namelijk getoond aan een nieuw publiek. Dat is een nieuwe openbaarmaking waarvoor toestemming nodig is van de auteursrechthebbende en daarvoor moet worden betaald. Videma handhaaft die rechten namens veel

Nederlandse en commerciële omroepen. Een medewerker heeft geconstateerd dat de voetbalwedstrijd Nederland-Polen tijdens het EK in het eetcafé te zien was en stuurt het bedrijf een factuur. Het café stelt dat dit onterecht is.



Er was niemand in de zaak en ze waren aan het schoonmaken. Videma stelt dat dit niet relevant is, want de deur stond open en het bordje OPEN brandde. De rechter is het daar mee eens. Het gaat er niet om of er al publiek zit, maar of er een nieuw publiek **kan** worden bereikt. Dat is hier het geval door de open deur en het bordje OPEN. Gevolg: de boete (licentievergoeding) moet alsnog betaald worden.

Online – modellenrecht

Facebook post dodelijk voor modelbescherming

Bij de lancering van nieuwe producten is er vaak een belangenverschil tussen de communicatie en de juridische afdeling. Vanuit zakelijk oogpunt wil een bedrijf zo snel mogelijk een product lanceren om voluit profijt te trekken van de nieuwe innovatie, terwijl de juridische afdeling alles wil dichttimmeren om te voorkomen dat concurrenten gaan aanhaken. Die belangen kunnen elkaar in de wielen rijden. Als Elektrobud een nieuwe foodtruck lanceert op basis van een tuktuk, laat zij die vormgeving beschermen via een Uniemodel. Daarvoor gelden wel de eisen dat het model nieuw moet zijn en eigen karakter moet hebben. Het nieuwe model is een vernieuwde versie van een eerder ontwikkelde tuktuk.

Na een paar jaar wordt de modelregistratie aangevallen omdat er drie jaar eerder al berichten op Facebook zijn geplaatst van de eerste versie. De verschillen tussen beide tuktuks zijn heel gering



(andere handgrepen en opberggladen). Het gevolg van de eerdere publicaties op onder andere Facebook is dat het aangevraagde model niet meer nieuw is. De algemene indruk tussen het oermodel en de nieuwe versie is hetzelfde. Gevolg: het model wordt doorgehaald. Wijze les: als er een nieuw product wordt ontwikkeld, bespreek dan in een vroegtijdig stadium met de juridische afdeling of je een concurrentievoordeel wilt behouden en bescherm tijdig je rechten. Een post op social media kan dodelijk zijn.

Abcor in het nieuws

Abcor opnieuw in ranking IP STARS

Na de zilveren vermelding in de WTR1000 (World Trademark Review 2025) is Abcor dit jaar wederom opgenomen in de ranking van IP STARS. Managing IP voert jaarlijks onderzoek uit onder IE-kantoren en hun klanten in 70 landen. Via enquêtes en (telefonische) interviews wordt informatie verzameld over ons bedrijf. Het gaat dan over hoe wij nieuwe en lopende zaken oppakken, opvallende kwesties en natuurlijk ook klanttevredenheid. We zijn dan ook superblij dat we op basis van deze resultaten wederom een plaatsje in deze ranglijst hebben veroverd.



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.