

In dit nummer

Harley-Davidson vs Game Castle:
vintage neonverlichting

Airbnb vs Airtasker/EUIPO:
normaal gebruik na 5 jaar

Berliner Verkehrsbetriebe vs
EUIPO: geluidsmerk

Orange Wings vs Ultracool:
stop licentie SAPPH

Ffauf Italia vs Inditex:
geldige reden pastaZARA

Lost Int vs Lady Gaga:
logo MAYHEM

Comforta vs Shoes4All:
modelregistratie of auteursrecht

Edri vs Bewebe: belang goede
afbeeldingen modelregistratie

Merkenrecht

Philadelphia Eagles met lege handen



Merkrechten ontstaan in de Europese Unie door een merk te registreren. Soms denken bedrijven dat gebruik rechten geeft. Vaak wordt dan alleen het woordmerk geregistreerd met alle gevolgen van dien. Football is hot in Amerika, omzet over 2024 was 23 miljard. Belangrijk (mede in verband met de merchandise) is dat alle rechten goed zijn vastgelegd. Het beheer hiervan doet de NFL. Als in de EU een logo wordt aangevraagd van het silhouet van een adelaar voor kleding, maakt de NFL daartegen bezwaar. Logisch, want dit logo lijkt verdacht veel op het logo van de Philadelphia Eagles.

Echter, in de EU zijn alleen de woordmerken EAGLES en PHILADELPHIA EAGLES geregistreerd. In de oppositie wordt benadrukt dat de ploeg al bestaat sinds 1933, een van de succesvolste teams is en de merken worden gebruikt met het logo van de adelaar. Echter, zonder succes. Het gaat niet om gebruik, maar hoe iets is geregistreerd. Visueel hebben de merken niets met elkaar gemeenschappelijk. Het publiek kan dit logo op alle manieren omschrijven. Daarom is er ook geen auditieve en conceptuele overeenstemming. Gevolg: de eis wordt afgewezen. Registreer niet alleen het woordmerk, maar ook je logo!

Merkenrecht

Cultureel erfgoed: Prada en Adidas

Geografische aanduidingen beschermen speciale wijnen (zoals Champagne) of landbouwproducten (Goudse kaas) die op een speciale manier regionaal worden gemaakt. Kort door de bocht, het is een kwaliteitslabel voor lokale producten.

Doel: de hoge kwaliteit voor lokale, culturele, historische of gastronomische producten te beschermen. Vanaf 1 december kan dit ook aangevraagd worden voor speciale



ambachtelijke en industriële producten. Is dit nodig? Helaas wel.

Afgelopen zomer kwamen zowel Prada als Adidas in het nieuws, omdat de nieuwe sandalen opvallend veel leken op traditionele culturele sandalen. De Prada sandaal was wel erg geïnspireerd op de traditionele Indiase Kolhapuri-sandaal en die van Adidas op de Mexicaanse Huarache-sandaal. Dat bedrijven zich laten 'inspireren'



is op zich niet vreemd. Intern zou er wel beleid moeten zijn hier regels aan te stellen (ook moreel gezien) om te voorkomen dat op die manier cultureel erfgoed wordt toegeëigend en hoe te reageren op kritiek. Adidas bood niet alleen direct publiekelijk haar excuses aan, de juridische afdeling ging ook ter plekke langs om een samenwerking te bespreken om de lokale tradities in stand te houden. Een respectvolle reactie waar Prada nog het nodige van kan leren.

Aanhaken bij Harley-Davidson

Voor motorrijders is Harley-Davidson waarschijnlijk het meest iconische merk. Het bedrijf heeft haar merken niet alleen vastgelegd voor motoren, maar ook voor kleding en merchandise (brillen, armbandjes, aftershave, kleding etc.). Als Harley ontdekt dat er online verlichtingsborden worden verkocht met haar logo, maakt zij daartegen bezwaar.



De webshop biedt haar excuses aan, maar wil geen onthoudingsverklaring tekenen. Een rechtszaak volgt, want dit is gewoon aanhaken bij het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Harley-Davidson merken.

De wederpartij stelt dat Harley haar merken niet geregistreerd heeft voor verlichting, dus dat er geen verwarring kan zijn. De rechter is hier snel klaar mee. Het gaat hier om een wereldwijd bekend merk waarbij aangehaakt wordt bij de reputatie zonder hiervoor een vergoeding te betalen, kielzogvaren dus. De webshop is aansprakelijk voor de inbreuk, ook al heeft zij de producten te goeder trouw elders ingekocht. Gevolg: verbod en vergoeden juridische kosten van Harley. Voor wederverkopers: check altijd of de producent wel gerechtigd is merken van anderen te gebruiken en eis een vrijwaring mocht het toch fout gaan.

Airbnb merk deels doorgehaald



In 2010 is het merk AIRBNB geregistreerd voor een breed scala aan diensten zoals: online platform, reclame, betalingsdiensten en natuurlijk de verhuur

van tijdelijke huisvesting. In de EU moet een merk wel binnen 5 jaar worden gebruikt. Zo niet, dan kunnen derden de doorhaling daarvan aanvragen. Als Airbnb bezwaar maakt tegen het merk AIRTASKER (voor o.a. software), start de wederpartij direct een doorhaling wegens niet normaal gebruik.

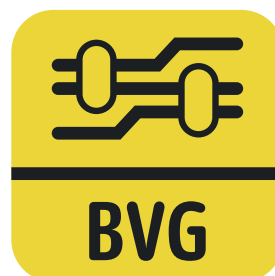
Airtasker

De zaak komt uiteindelijk bij het Gerecht. Die stelt dat het merk AIRBNB vrijwel alleen wordt gebruikt voor een platform waar consumenten accommodaties kunnen boeken van derden. Gevolg: het merk AIRBNB wordt grotendeels doorgehaald. Ook voor diensten als reclame, de betaalservice en de nieuwsbrieven. Dat wordt gedaan ter promotie van de eigen site en niet als dienst naar derde partijen. Het merk blijft wel in stand voor 'het organiseren van tijdelijke huisvesting', maar vervalt voor 'tijdelijke huisvesting', want dat doet de verhuurder. Een klein verschil in woorden, maar wel met gigantische gevolgen (namelijk wel of niet een geldig merk). Voorkom problemen en dat je met lege handen staat. Registreer je merk altijd via een erkende merkengemachtigde.

BVG geluidsmerk wel herkomst-aanduiding

In 2023 vraagt Berliner Verkehrsbetriebe een geluidsmerk aan bij het EUIPO voor vervoersdiensten in klasse 39. Dit merk bestaat uit vier verschillende tonen in een ongebruikelijk ritme. Het EUIPO weigert het merk.

"Het klankmerk bestaat uit een eenvoudige opeenvolging van vier verschillende waarneembare klanken." Het is zo kort en banaal dat het niet pregnant en herkenbaar is voor de consument. Het klankmerk mist daarom onderscheidend vermogen. Het EUIPO haakt hierbij aan bij een eerdere weigering van twee identieke tonen. Dat merk werd afgewezen omdat het zou lijken op een beltoon. Het Gerecht stelt dat die beoordeling fout is. De vier verschillende tonen zijn niet gebruikelijk voor de aangevraagde diensten (niet het geluid van een passerende metro). Het is dus oorspronkelijk en kan dienen als jingle die herkenbaar is voor de consument. De beslissing is onjuist, omdat het in de betrokken sector gebruikelijk is om te werken met korte krachtige jingles om aankondigingen te doen aan de consument. De duur, eenvoud en banaliteit



zijn geen beletsel om de melodie te herkennen. Het klankmerk heeft dus wel onderscheidend vermogen.

Heisa om het merk SAPPH

Het kledingmerk SAPPH is weer volop in het nieuws. Dit keer niet vanwege de 'ondeugende' reclames, maar omdat de webwinkel klanten misleidt. Bestelde kleding wordt niet geleverd en de webshophouder Ultracool is onbereikbaar (bron: GPD). Wat is er aan de hand bij dit iconische merk nu zelfs de ACM onderzoek start naar het reilen en zeilen van de webshop?

Orange Wing, het oorspronkelijke bedrijf achter SAPPH, heeft in 2023 een overeenkomst gesloten met een groep Ultra-bedrijven om het merk over te dragen. De overnameprijs wordt in delen betaald. De koper krijgt een licentie om het merk te gebruiken, totdat de gehele verkoopprijs is betaald. Na een jaar wordt die koopovereenkomst opgezegd, omdat betalingen uitblijven. Als Orange Wing de oorspronkelijke webshop <sapph.com> uit de lucht



haalt, lanceert Ultra direct de website <shopsapph.com>. Orange Wing eist een verbod bij de rechter, omdat Ultracool het merk blijft gebruiken. Door de negatieve berichten in het nieuws moeten ook alle domeinnamen en socialmedia-accounts worden overgedragen. Orange Wing wint met vlag en wimpel, echter de publicitaire schade is groot. Bedenk bij dit soort koop/licentieconstructies: reputatie en goodwill komt te voet, maar gaat te paard.

pastaZARA: aanhaken bekend merk of geldige reden?

Ffauf Italia produceert al generaties lang pasta's onder het merk pastaZARA. De opa van het familie(pasta)bedrijf begon in Zara (nu Zadar in Kroatië). Sinds de jaren 60 heeft het bedrijf in veel landen het merk pastaZARA geregistreerd. Als er een Uniemerkt wordt aangevraagd voor de nieuwe verpakking pastaZARA Sublime, maakt Inditex (het moederbedrijf van ZARA) daartegen bezwaar. ZARA is een bekend merk voor kleding. Ook al gaat



het om een ander soort product, de consument zal een link leggen naar ZARA. Dit is aanhaken bij een bekend merk. In eerste instantie wint Inditex, maar uiteindelijk zet het Gerecht hier een streep door. De merken zijn beperkt overeenstemmend en kleding en pasta zijn dusdanige andere producten dat de consument daar geen link tussen legt. Als vervolg op de zaak Red Bull vs de Bulldog gaat het Gerecht een stap verder. Ffauf heeft een geldige reden dit merk te gebruiken. Relevant is het eerdere en te goeder trouw gebruik (reden voor de keuze voor dit merk). De historie is in dit geval belangrijk. De start van opa in 1930 in Zara, het eerdere gebruik (voordat ZARA haar merk registreerde) van het teken pastaZARA als bedrijfsnaam, in brochures, verpakkingen en de oudere merkregistraties pastaZARA. Dat is een geldige reden om het merk te blijven gebruiken, zelfs als de consument nu een link legt.



Lady Gaga The Mayhem Ball tour

In maart is het meest recente album verschenen van Lady Gaga: Mayhem. Niet lang daarna is de wereldtour gelanceerd en de start van de merchandise (zoals hoodies en petjes). Het teken MAYHEM is op een speciale manier vormgegeven; in een rauwe, krachtige manier met onregelmatige



letters. Onze klant Appletree surfboards vroeg zich direct af of dit wel kon: "De logo's lijken in mijn ogen echt sprekend op elkaar en binnen de surfscene kent echt iedereen het MAYHEM logo van Lost... surfboards."



Dat vonden ze bij Lost International blijkbaar ook, want die zijn inmiddels een rechtszaak gestart tegen Lady Gaga. Al 30 jaar bouwt Lost zorgvuldig het

imago op rond het surfmerk MAYHEM. De eerste T-shirts met het logo werden al in 1991 verkocht en het bedrijf heeft het merk geregistreerd voor surfboards en kleding. Juist omdat Lost zich heel specifiek richt op de surfcultuur, wil zij iedere associatie met de mainstream en Lady Gaga voorkomen. De eis is dan ook een algemeen verbod. Als er niet geschikt wordt, schatten wij de kansen daarvoor positief in. Wil je een bepaalde naam gaan gebruiken, zeker bij merchandise, check dan altijd eerst via een merkonderzoek de beschikbaarheid.

Auteursrecht

Pantoffels Comforta vogelvrij

In Nederland wordt het auteursrecht vaak ingezet om de unieke vormgeving van gebruiksvoorwerpen te claimen. Dat kan soms wel, maar bedrijven 'vergeten' vaak dat het modellenrecht juist hiervoor is gecreëerd. Soms met alle gevolgen van dien. Tussen 2016 en 2020 heeft Comforta een aantal pantoffels op de markt gebracht. Als Shoes4All met vergelijkbare pantoffels komt, start Comforta



daartegen een rechtszaak op basis van haar auteursrechten. Echter, de pantoffels worden niet in Nederland verkocht (wel in Duitsland en andere EU-landen). De rechter wijst de auteursrechtclaim af, omdat onvoldoende is onderbouwd of in die landen Comforta wel de auteursrechthebbende is. Als extra ijzer in het vuur stelt Comforta dat dit slaafse

nabootsing is. Als de wet je geen bescherming geeft en je een eigen plek in de markt hebt veroverd, dan kun je daar soms een beroep op doen. Shoes4All toont aan dat er meerdere leveranciers zijn van vergelijkbare pantoffels. Er is dus geen eigen gezicht op de markt. Ook die eis wordt afgewezen. Gevolg: nabootsen mag dan. Als het ontwerp direct geclaimd was als Uniemodel, dan zouden deze vragen niet spelen en had het kwartje zomaar de andere kant op kunnen vallen.

Modellenrecht

Plaatjes vertellen het verhaal

De vormgeving van een product is te claimen via een modelregistratie. Belangrijk om in het achterhoofd te houden: de Europese autoriteiten checken niet of een modelaanvraag wel geldig is (dus of het model wel nieuw is, eigen karakter heeft en of uit de afbeelding wel blijkt wat er nu eigenlijk beschermd moet worden). Erdi Holland produceert wegbekening, opzetbordjes voor op verkeerszuilen. In 2010 ontwikkelt het bedrijf een nieuw buigzaam opzetstuk en laat de vormgeving daarvan vastleggen als Uniemodel. Het levert daarvoor geen lijntekeningen aan, ook geen goede foto's van het product, maar meer een totaal zwart vlak. Als het bedrijf jaren later een concurrent wil weren, gaat de rechtszaak dan ook fout. Bij de beoordeling kijkt de rechter uitsluitend naar de afbeeldingen die zijn ingediend en niet naar het echte product. Uit de zwarte vlek blijkt niet dat het hier gaat om een opzetstuk van buigzaam flexibel materiaal, met een afgeronde vorm met een verloop in de voet. De eis wordt afgewezen. Wijze les: het modellenrecht is een fantastisch recht om vormgeving te beschermen, maar je moet het natuurlijk wel correct aanvragen. Schakel hiervoor een expert in.



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.