

In dit nummer

Polar Music Int vs Abba Nutrition:
bekend merk

Ford Italia vs Stracciari: product-
aansprakelijkheid leverancier

371 Logistics vs EUIPO:
merk in strijd met openbare orde

Lacoste vs Lurn Furng: bekend
Uniemerk, gebruik in Engeland

Rocket Bean Café vs EUIPO:
weigering merk goede zeden

Polini Group vs Mast-Jägermeister:
look and feel

Ambush marketing: IOC Winter-
spelen - HEMA en Bavaria

Abcor in WTR1000: The World's
Leading Trademark Professionals

Merkenrecht

Claimen look and feel



Als het etiket MASTELLA wordt aangevraagd voor o.a. chocola, koffie en ijs, gaan alle alarmbellen af bij Ferrero. Okay, er staat een andere merknaam op het etiket MASTELLA, maar verder lijkt dit etiket verdacht veel op die van NUTELLA. Gelukkig heeft Ferrero niet alleen de merknaam NUTELLA vastgelegd, maar ook diverse andere kenmerkende tekens waaronder het etiket. Ferrero stelt dat dit aanhaken is aan haar bekende merk NUTELLA. Slimme zet, want dan gaat het er niet om dat de consument de merken met elkaar kan verwarren, dan is het al voldoende als het publiek een link legt naar het bekende merk.

Met vlag en wimpel lukt het Ferrero om aan te tonen dat NUTELLA een bekend merk is. De woorden lijken niet veel op elkaar, maar door het gebruik van de kleuren rood en zwart in de letters, de gesmeerde boterham met pasta, de hazelnoten, het glas melk en het gele bloempje lijken de merken sterk op elkaar. Omdat het merk ook voor voedsel is aangevraagd, zal de consument een link leggen, mede door de grote reputatie van NUTELLA. Dat is meeliften op de aantrekkingskracht van het bekende merk. De aanvraag wordt geheel terecht geweigerd voor alle producten.

Merkenrecht

SWITCH – niet bestaande merkhouders



Een merkregistratie geeft een bedrijf een monopolie op het gebruik van een teken. Hiermee kan de merkhouders optreden tegen andere bedrijven die een identiek of vergelijkbaar teken gebruiken.

Het claimen van merkrechten is een specialistisch vak voor juristen, maar soms doen bedrijven dit zelfstandig (dat mag namelijk in een beperkt aantal landen). Echter, een ongeluk zit in een klein hoekje en wat zijn dan de gevolgen? EHF registreert het merk SWITCH voor voedings-supplementen. Als een ander bedrijf vergelijkbare producten gaat verkopen onder het merk SWITCHME, komt de zaak bij de rechter. Wat blijkt, het SWITCH merk is geregistreerd



op EHF Group Holding BV. Echter, dat bedrijf bestond helemaal niet (het woord Holding staat niet in de statutaire naam). Oeps, dat was een verschrijving stelt EHF. De rechter is het daar niet mee eens. Uit het register moet ondubbelzinnig blijken wie de rechthebbende is. Gevolg? Het merk is wel geldig, alleen kan niemand zich erop beroepen. Gelukkig wordt EHF in deze procedure bijgestaan door een merkenbureau. Dat laat direct het SWITCH merk opnieuw registreren op de geldige BV. Op basis daarvan volgt er alsnog een verbod.

Abba glutenvrij bier en hotels

Abba is volgens Wikipedia een van de bekendste en succesvolste popgroepen aller tijden. Als het Uniemerkl logo ABBA nutrition wordt aangevraagd voor een breed scala aan goederen, maakt de Zweedse popgroep daartegen bezwaar. Als basis roept de



popgroep de reputatie van de band in. Voordeel is dat dan ook opgetreden kan worden tegen producten die niet soortgelijk zijn. In de oppositieprocedure wordt overtuigend aangetoond dat Abba een bekend merk is. Uiteindelijk draait het dan om de vraag of consumenten bij bepaalde producten wel een link leggen naar de naam van de band. Dat is zo, vindt het EUIPO, voor producten zoals voedingssupplementen en glutenvrijbier. Echter, niet voor bijvoorbeeld pleisters voor huidwonden, hotels of de teelt van marihuana. Daar legt de consument volgens het EUIPO geen link naar de popgroep, omdat deze producten totaal anders zijn. Daar is mijns inziens het nodige op af te dingen (ik denk nog steeds direct aan de popgroep, maar mogelijk komt dat door mijn leeftijd). Gelukkig heeft Abba tijdig beroep aangetekend.

Ford en productaansprakelijkheid

In principe is de producent aansprakelijk als een product een gebrek heeft en daardoor schade heeft veroorzaakt. Maar wat valt nu precies onder het begrip producent? Dat is ook de leverancier, maar die valt er normaal tussenuit als die tijdig aangeeft wie de producent is.



STRACCIARI

In 2021 koopt een Italiaanse consument een Ford-auto bij de dealer Stracciari. De auto is gemaakt door Ford WAG in Duitsland en geleverd door Ford Italia. Als de airbag het niet doet bij een auto-ongeluk, stelt de consument de importeur Ford Italia aansprakelijk. Die stelt niet aansprakelijk te zijn, daarvoor moet je

bij FORD WAG zijn. Zij hebben het merk op de auto gezet.

In het kader van consumentenbescherming stelt het Hof dat het begrip producent breed moet worden uitgelegd. Daaronder valt ook het bedrijf dat zich richting de consument presenteert als betrokken bij de productie. Daarmee is Ford Italia ook medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Het is wel enigszins onduidelijk of dit nu alleen geldt voor bedrijven die tot hetzelfde concern behoren of dat dit ook geldt voor geautoriseerde dealers, franchisenemers of agenten die door de merkhouder zijn gemachtigd het merk te gebruiken. Meeliften op het merk is aantrekkelijk, maar heeft dus ook een keerzijde.

ALASKA: Noordpool of cannabis

Inmiddels is het denk ik wel bekend: het is gevaarlijk om een plaatsnaam/ landsnaam te gaan gebruiken als merk. Vaak worden die merken namelijk geweigerd, omdat het de herkomstplaats kan zijn van de producten (zie bijvoorbeeld de recente uitspraak over ICELAND, maar denk ook aan geografisch beschermde namen zoals Parma ham). Als dat echt onlogisch is, dan lijkt er soms geen vuiltje aan de lucht, maar check voor de zekerheid (bijvoorbeeld met AI) of het woord mogelijk een andere betekenis heeft.

ALASKA

Als het merk ALASKA in de EU wordt aangevraagd voor tabaksproducten, volgt er een weigering. Niet omdat het een herkomstaanduiding is (beetje onlogisch om tabak op de Noordpool te telen), maar omdat ALASKA een bekende cannabissoort is met hoog THC-gehalte. Het merk promoot het gebruik van cannabis als recreatieve drug en daarmee is het in strijd met de universele waarden waarop de Europese Unie is gegrondvest. Die weigering zag ik eerlijk gezegd zelf ook niet aankomen.

Lacoste: Uniemerkl en krokodillen uit Engeland

Als er in de Europese Unie een logo wordt aangevraagd met twee krokodillen, maakt Lacoste daartegen bezwaar, onder andere op basis van de reputatie van het merk. Ter onderbouwing van die claim wordt er bewijs aangeleverd over hoe intens en waar het merk wordt gebruikt. Gelukkig dient Lacoste veel in, want een groot deel is niet relevant. Dat heeft betrekking op gebruik in Engeland en dat

is inmiddels geen deel meer van de EU. Wat overblijft (en het marktonderzoek) is alsnog voldoende om aan te tonen dat het merk bekend is in relatie tot polo's, zeker in Frankrijk.



De merken stemmen visueel in enige mate overeen en conceptueel heel sterk, omdat het in beide gevallen gaat om een krokodil. Een krokodil is erg onderscheidend voor kleding. Door de reputatie van het merk zal het publiek in Frankrijk een link leggen, probeert het aangevraagde merk mee te liften op de reputatie van het Lacoste-merk om op die manier makkelijker zijn eigen kleding te verkopen. Voor die waren wordt de aanvraag geweigerd. Echter, de link wordt niet verondersteld voor online marketing en o.a. reclame (gezien het andere publiek, markten, doeleinden en aard van de diensten).

MAGIC PUSSY schokkend of slechte smaak

Af en toe wordt een merk geweigerd omdat dit in strijd is met de goede zeden. Vaak gaat het dan om merken met het bekend F* woord. Maar moet ieder vulgair merk om die reden worden geweigerd? Als het merk MAGIC PUSSY wordt aangevraagd

voor koffie, wordt dit door het Europese merkenbureau geweigerd. Het merk is in strijd met de goede zeden. Het is vulgair, straattaal, want het verwijst namelijk naar het vrouwelijk geslachtsdeel. Schokkend, omdat kinderen ook met deze producten in aanraking kunnen komen. De aanvrager is het daar niet mee eens, het merk verwijst gewoon

naar kat/ poes en door de combinatie met MAGIC ontstaat er een fantasienaam.

De zaak komt uiteindelijk bij de Board of Appeal. Alleen als het duidelijk en ernstig in strijd is met fundamentele waarden (schokkend is), dan mag een merk worden geweigerd, slechte smaak is onvoldoende. Pussy heeft meerdere betekenissen en koffie en chocolade heeft geen seksuele relatie. Het is onwaarschijnlijk dat het publiek dit als ernstig



schokkend ervaart. Hoogstens is er sprake van dubbelzinnigheid of slechte smaak, echter dat is geen reden om een merk te weigeren.

Jägermeister: hertenkop en jagershoed

Jägermeister is een bekende kruidenbitter, met in Duitsland een marktaandeel van 38%. De fles is al even bekend door het groene etiket, de hertenkop en de naam in gotische letters. Als Alten Kräuterfrau met een vergelijkbaar etiket komt, maakt Jägermeister daartegen bezwaar.



In eerste instantie gaat dit mis, omdat de autoriteiten alleen kijken of de merken verwarringwekkend op elkaar lijken. Dat wordt afgewezen, mede omdat de merknaam totaal anders is. Echter, Jägermeister heeft nog een tweede ijzer in het vuur, namelijk de bekendheid van het merk. Daar wordt uiteindelijk de zaak op gewonnen.

Het gaat hier om identieke producten. Door het gebruik van de kleur groen, de gotische letters en het jagershoedje (dat verwijst naar de jacht op herten), zal de consument een link leggen naar Jägermeister. Daardoor wordt er ongerechtvaardigd meegevaaren op de reputatie van het merk Jägermeister. Gevolg: het merk wordt geweigerd.

Reclamerecht

Aanhaken bij de Winterspelen

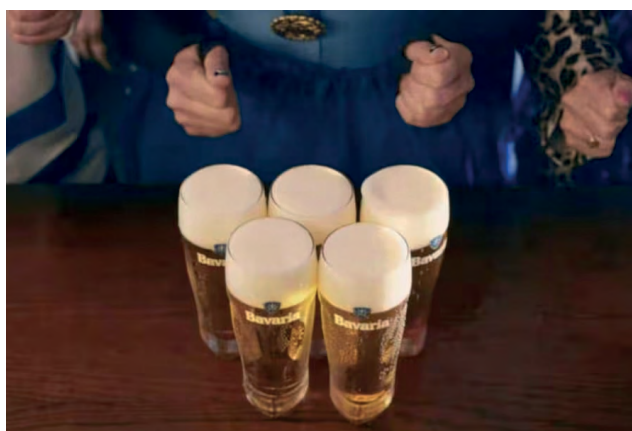
De Olympische Spelen is één van de grootste sportevenementen ter wereld. Groots, maar ook duur. Daarom zijn sponsors belangrijk voor het Olympisch Comité (IOC). Om die sponsors te beschermen, treedt het IOC streng op tegen Ambush marketing, tegen bedrijven die een link proberen te leggen met het event zonder hiervoor te betalen.

Het IOC heeft via het merken- en modellenrecht een monopolie op het gebruik van olympische symbolen,

zoals de naam, de vijf ringen en de mascottes. Aanhaken kan, maar gebruik dan geen merken of symbolen van het IOC of beelden van de sporters en de spelen.

Een mooi voorbeeld is de 'neutrale' inhaker van de Hema na de gouden race van Jutta Leerdam. Jutta is naast topschaatser een bekende influencer met een zeer herkenbare make-up look. Na de gewonnen race zag de wereld haar vreugdetranen en de doorgelopen mascara. Hema plaatste binnen 30 minuten deze briljante aanhaker op Instagram.

Bavaria heeft een aardige reputatie op het gebied van Ambush marketing (de Bavaria Babes/ Dutch Dress actie in Zuid-Afrika). Carnaval valt dit jaar deels gelijk met de Olympische Spelen. De carnavalscampagne van Bavaria op het thema topsport eindigt met vijf glazen op de bar die verdacht veel lijken op het symbool van de vijf ringen. Na de klacht van het IOC



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

is de commercial direct offline gehaald en aangepast (naar vier glazen). Dit keer met een sneer van Bavaria 'dat iedere gelijkenis op toeval berust'.

Abcor in het nieuws

Abcor wederom in WTR1000

We zijn super blij dat wij dit jaar wederom zijn vermeld in de lijst van meest toonaangevende merkenbureaus in de Benelux van de WTR1000. Bijzonder fijn, want de WTR1000 (World Trademark Review 2026) lijst wordt namelijk gezien als een van de meest belangrijke rankings wereldwijd op het gebied van het merkenrecht. De lovende citaten van onze klanten zijn zo bijzonder mooi dat we dit graag met iedereen willen delen.



*"A hub of precision and pragmatism, Benelux boutique ABCOR does not skip a beat when it comes to delivering premium legal services... The team operates as in-house partners, not just external counsel, valued for their seamless communication, practical solutions, and unwavering focus on outcomes. At the helm is **Theo-Willem van Leeuwen**, a trademark attorney whose multidisciplinary background in marketing, advertising, and legal practice makes him a rare asset to brand owners... **Mirjam de Werd** brings a global outlook and a service-first ethos. She is effortlessly able to translate legal nuance into actionable strategy, aligning seamlessly with her clients' business styles and commercial targets."*

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.