

## In dit nummer

Danjaq vs Gameware/System3:  
parodie bekend merk

WIPO: Internationale Registratie  
in de golfstaten

Babilou Family vs Mentha Capital  
Fund: IE-rechten bij M&A

Inter IKEA Systems vs Vlaams  
Belang: parodie geldige reden?

The Estate of the Late Sonia  
Brownell Orwell vs EUIPO: boektitels

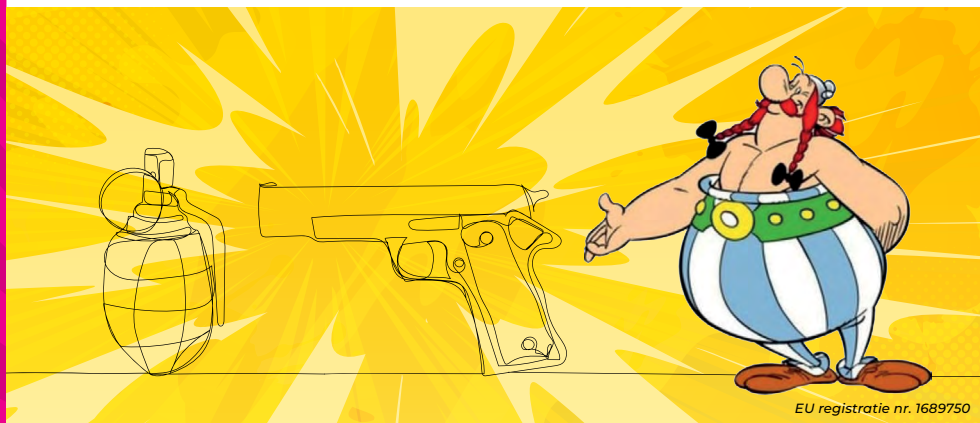
Mercedes-Benz vs Robu: nieuwheid  
model en kleine verschillen

Major Fifth vs Universal Music:  
ABBA-parodie Take a chance on me

Bureau IE EU: spookfacturen van  
de Benelux merkautoriteiten?

## Merkenrecht

# Obelix: menhirs en handgranaten



De uitgever van Asterix & Obelix heeft naast het merk ASTERIX & OBELIX ook het merk OBELIX geregistreerd. Als er een identiek merk OBELIX opduikt voor ballistische wapens en handgranaten, start het bedrijf daartegen een nietigheidsprocedure. De link naar dit soort wapens is schadelijk voor de reputatie van het merk OBELIX. Zowel het EUIPO als de Board of Appeal wijzen de vordering af. Gebruik van alleen het woord OBELIX als merk is niet bewezen. Daarnaast legt het publiek geen link naar het merk gezien de totaal andere producten. Gelukkig corrigeert het Gerecht dit besluit. Op diverse

producten staat namelijk het merk OBELIX met het ® symbool. Ook bij de combinatie ASTERIX & OBELIX staat vaak het symbool ® naast ieder woord. Bij de beoordeling of het publiek een link legt die schadelijk is, heeft het EUIPO alleen geoordeeld dat de producten daarvoor te veel verschillen. Dat is niet correct. Je moet naar het geheel kijken. Dus ook naar hoe uniek en onderscheidend het merk is en de bekendheid van dit merk. De eerdere beslissing wordt vernietigd. Gebruik bij (semi-)beschrijvende tekens en karakters altijd het ® symbool om aan te geven dat het om een merk gaat.

## Merkenrecht

# Restyling logo, nieuw depot?

Het is gewoon een gegeven. Na verloop van tijd wijzigt een logo. Om die reden is het verstandig altijd ook een woordmerk in te dienen. Die registratie kan dan als een rode draad doorlopen in de bescherming bij de lancering van een nieuw logo. Een merk moet na vijf jaar worden gebruikt, anders kunnen derden de doorhaling vragen van een merk. Bij een restyling is het maar de vraag of het gebruik van een aangepast logo valt onder de oude registratie. In 2012 wordt het logo KIF RADIO aangevraagd voor radio-uitzendingen. In 2023 wordt er een doorhaling gestart, omdat het merk

niet normaal wordt gebruikt. Het logo is inmiddels geheel anders. De Benelux autoriteiten en het Benelux Gerechtshof zijn het hiermee eens. Een merk mag wel in een afwijkende vorm worden gebruikt, zolang dit het onderscheidend vermogen maar niet wijzigt. Hier zijn de wijzigingen te groot. Dit komt door het andere lettertype, kleurgebruik, positionering van de letter I, het design/de compositie/achtergrond en andere woorden. Gevolg: het merk wordt doorgehaald. Advies: registreer altijd het woordmerk en opnieuw het logo na een restyling.



## James Bond schiet Pond aan flarden

Gameware vraagt merkbescherming aan voor het teken JAMES POND voor videogames, kleding, speelgoed en entertainment diensten. Het merk is overduidelijk een parodie op de bekende spion 007. De rechthebbenden van de James Bond-merken maken daartegen natuurlijk bezwaar. Gameware stelt dat het spel al sinds de jaren 90 in de handel is en dat het merk een eigen reputatie heeft opgebouwd. Heeft dit kans van slagen?



(bron beeld: [www.nintendo.com/nl-nl/Games](http://www.nintendo.com/nl-nl/Games))

In mijn ogen niet. In dit geval is het duidelijk een geval van kielzog varen/aanhaken bij de bekendheid van een ander merk. Mijn verwachting is dan ook dat het merk wordt geweigerd (en een beroep op parodie ook niet opgaat- zie de Ikea uitspraak).

## Goedkoop merkbescherming in golfstaten

De Internationale Registratie is een vrij goedkope en makkelijke manier om een merk te registreren in veel landen buiten de Europese Unie (zoals China, USA, Brazilië en Canada). Inmiddels zijn 133 landen aangesloten bij dit verdrag, waaronder nu ook Saoedi-Arabië. Dat brengt het aantal golfstaten op vijf: Bahrein, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en Verenigde Arabische Emiraten (alleen Koeweit is nog



geen lid). Naast de lagere aanvraagkosten, zijn vooral de kosten om de rechten in stand te houden een stuk aantrekkelijker.

## IE-rechten bij overname/fusies

Bij fusies en overnames spelen de IE-rechten vaak een ondergeschikte rol. Dat is vreemd, want een

groot deel van de goodwill van een bedrijf is hierop gebaseerd. Denk daarbij aan de merken die worden gebruikt, modelrechten, domeinnamen, social media-accounts, auteursrechten, octrooirechten en bedrijfsgeheimen. Vaak laten bedrijven bij een overname een due diligence onderzoek doen. Als de IE-rechten daarbij heel beperkt worden meegenomen, kan dat tot onplezierige situaties leiden.



In het due diligence onderzoek bij de overname van BLOS kinderopvang zijn de IE-rechten niet echt relevant. Partijen komen overeen dat de verkoper na drie jaar niet langer verantwoordelijk is voor mogelijke claims. Je voelt hem al aankomen, vlak daarna valt er een sommatie op de mat. Stichting



Blosse (eveneens kinderopvang) heeft een ouder merk BLOSSE en eist een verbod op gebruik van het merk BLOS. Omdat partijen de zaak niet kunnen schikken, moet de koper haar 200 vestigingen een nieuwe naam geven (Basker).

Zonde van de goodwill op de naam. Een goed onderzoek naar de IE-rechten had dit probleemesignaleerd. Baseer je bij een overname niet alleen op informatie van de verkoper in de dataroom, maar onderzoek gewoon zelfstandig de status van de oudere rechten.

## IKEA: parodie in het merkenrecht

Al heel lang speelt de vraag of een parodie een geldige reden kan zijn om een merk te gebruiken. Parodie is een vorm van vrijheid van meningsuiting, een grondrecht. Het merkenrecht is een eigendomsrecht, een ander grondrecht. Beide rechten zijn gelijk, maar wanneer



prevaleert een van deze rechten? Deze vraag is nu door het Europese Hof beantwoord.

In 2022 lanceert het Vlaams Belang haar IKEA-plan: een hervorming van het asiel- en immigratiebeleid in België. IKEA verwijst niet naar de oprichter, maar is de afkorting voor: Immigratie Kan Echt Anders. Het Zweedse IKEA maakt hier tegen bezwaar. Dit is in

strijd met hun politiek neutrale houding. Het Vlaams Belang geeft aan dat zij het bekende merk IKEA juist gebruikt om de boodschap kracht bij te zetten en de verspreiding te vergroten. Dat zou een geldige reden zijn.

Het Hof is het daar niet mee eens. Parodie kan een geldige reden zijn. Belangrijk is dan waarom het merk wordt gebruikt. Heeft het woord een bepaalde betekenis? Heeft de parodie direct te maken met de merkhouders of diens activiteiten? Is het gebruik incidenteel? Wat is het doel, alleen kielzog varen? Kritiek op het immigratiebeleid heeft niets te maken met het IKEA-merk. Alleen kielzog varen is geen geldige reden. Door het grote en intense online gebruik, kan het publiek denken dat IKEA deze politieke statements onderschrijft. De verwijzende rechter mag op basis hiervan zijn oordeel geven. Ik verwacht dat de belangenafweging tussen vrijheid van meningsuiting enerzijds en merkrechten anderzijds in het voordeel van de merkhouders uitvalt.

### Animal Farm en 1984

Kan de titel van een boek als merk worden beschermd? Wereldwijd is de stelling dat dit niet kan. Dat wordt anders als de titel heel bekend is geworden. In de EU is dit altijd net omgekeerd geweest. Het was even wachten (vijf jaar), maar uiteindelijk heeft de Board of Appeal hierover haar eingelegd. Alles blijft zoals het is.

Als de erven van George Orwell voor de titels ANIMAL FARM en 1984 merkbescherming aanvragen, wordt dit geweigerd. Reden: de titel beschrijft de inhoud van het boek. Bij de Board of Appeal krijgt het EUIPO gelijk. Een groot gedeelte van het publiek zal bij de titel direct denken aan de inhoud van het boek. Hoe bekender het merk, des te eerder legt de consument een link naar de inhoud. Daarom is de titel niet een herkomstaanduiding (dat is de uitgever), maar beschrijft het de inhoud van het boek. Het kan daarom niet worden geclaimd voor boeken (of andere mediadragers). Voor andere producten (zoals sokken, aardewerk) kan die naam wel als merk worden ingeschreven. Anticipeer hierop, registreer tijdig (lieft zo snel mogelijk) de titel van een boek in de EU. Als het bekend is geworden, wordt dit een zware dobber.



EU beeldmerk nr. 18410793

#### Modellenrecht

### Mercedes Benz S-Class; inspiratie?

Via het modellenrecht is vrij makkelijk de vormgeving van een gebruiksproduct te claimen. Bedenk daarbij: het model moet nieuw zijn en een eigen karakter

hebben. Maar wat is precies nieuw? Zijn een paar kleine verschillen voldoende?

Vijf jaar nadat Mercedes Benz de Mercedes Maybach S-Class lanceert, wordt er bij het Europese modellenbureau een modelrecht aangevraagd voor een wel erg vergelijkbare auto. De designer heeft zich zo laten inspireren dat hij 'per ongeluk' het logo/embleem van Mercedes heeft meegenomen. Mercedes Benz start een nietigheidsprocedure. In 2020 waren de persfoto's van de nieuwe auto al te zien op de website. Op de afbeeldingen staan de auto en de datum. De geïnformeerde gebruiker had dit online kunnen vinden.



Het EUIPO is het hier mee eens. Bij auto's heeft de ontwerper daarnaast een grote vrijheid. Kleine verschillen zijn onvoldoende om een andere algemene indruk te wekken. De belangrijkste kenmerken zijn vrijwel identiek overgenomen (de carrosserievorm, voor- en achterzijde, koplampen, achterlichten, grille en bumper). Er zijn verschillen (zoals de tankdop, andere daklijn en de 3- versus



4-deurs), maar dat is onvoldoende om een andere algemene indruk te wekken. Het model is niet alleen niet nieuw, maar mist ook eigen karakter. De registratie is nietig. Inspireren is prima, maar houd voldoende afstand. (PS: neem niet het logo/merk of embleem van je inspiratiebron mee in je ontwerp!)

#### Auteursrecht/online

### ABBA verwijdt lied van Spotify

Als parodie op Take a chance on me komt de carnavalsband De Kapotte Kachels met het lied Dikke Pens. Als het nummer op Spotify een miljoen streams

haalt, laat ABBA dit verwijderen. Dikke Pens start daarop een rechtszaak. Het lied is een parodie, het verbod moet van tafel. Een parodie is acceptabel als dit het bekende werk oproept en er duidelijke verschillen zijn. Daarnaast moet de parodie een uiting van humor en spot vormen. Daaraan voldoet de kaskraker.



Echter, daarmee is de kous niet af. Er moet namelijk een rechtvaardig evenwicht zijn tussen enerzijds de auteursrechten van ABBA en anderzijds de vrijheid van meningsuiting van de band. Daar gaat het mis. De muzieklijn van het ABBA-nummer is in het hele lied te horen. Daarnaast heeft de band een commercieel belang. Via Spotify bereiken zij een groot publiek, ontvangen zij inkomsten uit de streams en boekingen. De plaatsing van een nummer op Spotify is niet tijdelijk, maar structureel en wereldwijd. Dat is dus een groot verschil met parodieën die heel beperkt en tijdelijk zijn. Daarnaast gaat de tekst over dikkljvigheid (versus een liefdesliedje) en dat is een ongewenste associatie. Het beroep op de vrijheid van meningsuiting slaagt hier niet. De band mag het nummer wel blijven spelen bij optredens, exploitatie via Spotify mag niet.

Overig

### Spookfacturen van het Benelux Bureau

Veel bedrijven die een merk aanvragen, ontvangen een e-mail om binnen een paar dagen 1.800 euro te betalen om de aanvraag in stand te houden. De afzender lijkt het BOIP te zijn, de officiële autoriteiten

in de Benelux waar een merk wordt geregistreerd. In de bijlage (het merkregistratiecertificaat) staat het logo van het BOIP en de brief is ondertekend door de directeur. Hoe kan dit gebeuren, en belangrijker nog: hoe hierop te anticiperen, want het wordt van kwaad tot erger?



In het online register is de naam van de houder voor iedereen te zien en dus ook voor de geautomatiseerde scriptjes van deze boeven. Als die gegevens niet direct zichtbaar zouden zijn (net zoals bijvoorbeeld bij domeinnamen), zou dit probleem al grotendeels verholpen zijn.



Anderzijds ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de aanvrager. Als een bedrijf gewoon de aanvraag doet via een merkenbureau met erkende BMM-gemachtigden, dan beperk je dit risico. Bij facturen van derden over een merkaanvraag (of vernieuwingen) moeten dan in principe alle alarmbellen intern afgaan. Daarnaast is het te hopen dat de autoriteiten keihard gaan optreden tegen dit soort malafide bedrijven (liefst ook strafrechtelijk). Ik weet het, spookfacturen zijn van alle tijden, alleen loopt het nu wel de spuigaten uit.

### 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](mailto: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](http://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](http://www.ie-inbedrijf.nl) of koop gehele eBook of hardcopy bij een erkende boekhandel.