

ABCOR's ABC-tje



Merken

Versnelde procedure bij inbreuk

Sinds twee jaar moet de Nederlandse wetgeving voldoen aan de nieuwe Europese regels handhaving IE-rechten. Als gevolg hiervan is er een nieuwe procedure geïntroduceerd in de Benelux. Als er duidelijk een inbreuk is op bestaande IE-rechten (zoals merken of modellen), dan kan de rechter direct een verbod uitvaardigen zonder dat de wederpartij haar verhaal kan vertellen.

Zo kon **Chiquita Brands** snel een verbod eisen tegen het gebruik van haar logo op



de pornosite goedkopekutspullen.nl. De rechter oordeelde dat het logo op de website een

bewerking was van het wereldwijd bekende beeldmerk van Chiquita en dat de reputatie van het merk ernstig werd aangetast.

Een vrijwel vergelijkbare uitspraak was er twee weken eerder. **Chupa Chups** vroeg - en kreeg - een verbod tegen het gebruik van een sterk vergelijkbaar logo (schrijfwijze van het merk) op de pornosite chupatolly.com.



McDonald's weert McDrijf

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om tegen een nieuwe merkaanvraag bezwaar te maken bij de merkautoriteiten in de Benelux. Via deze weg (de oppositie) kan vrij goedkoop bezwaar worden gemaakt tegen een overeenstemmend merk.



Recent heeft McDonald's (met o.a. een beroep op haar merkrechten op McDRIVE) op deze manier de registratie van het merk McDrijf voor horecadiensten tegen kunnen houden. Het feit dat de naam 'op een grappende en parodiërende toon' verwijst naar een drijvend horecabedrijf mocht niet baten. De merken zijn overeenstemmend en de producten en diensten grotendeels soortgelijk, waardoor het merk niet werd ingeschreven voor horecadiensten.

Recent heeft McDonald's (met o.a. een beroep op haar merkrechten op McDRIVE) op deze manier de registratie van het merk McDrijf voor horecadiensten tegen kunnen houden. Het feit dat de naam 'op een grappende en parodiërende toon' verwijst naar een drijvend horecabedrijf mocht niet baten. De merken zijn overeenstemmend en de producten en diensten grotendeels soortgelijk, waardoor het merk niet werd ingeschreven voor horecadiensten.

Oeps, foutje bedankt

Op basis van een ouder merk kan er bezwaar worden gemaakt tegen een nieuw overeenstemmend merk. Een merk moet echter wel geregistreerd zijn voor de waren en diensten waarvoor het gebruikt wordt, anders kunnen er onaangename verrassingen ontstaan. Na vijf jaar is een merk namelijk gebruiksplichtig.

Zo probeerde de eigenaar van het merk **SUNIGUM** de registratie en het gebruik van het merk **UNIGUM** te stoppen. Het



merk SUNIGUM was in 1993 geregistreerd voor plastic platen, maar in werkelijkheid maakt de fabriek een ander product in poedervorm. Hiervoor was het merk nooit geregistreerd, zodat de merkrechten waren vervallen. Check daarom periodiek of de merkenportefeuille nog up-to-date is en de registratie zich uitstrekt tot de producten en diensten waarvoor het merk gebruikt wordt.

Verbouw je eigen Ferrari (niet)

Stylelimousines heeft een bestaande Ferrari verlengd, zodat zij nu de snelste Ferrari limousine voor de verhuur bezit.



Als Stylelimousines de nieuwe wagen wil gaan verhuren, ontvangen ze een brief van Ferrari met de eis dat het logo van de auto moet worden verwijderd. Het gebruik van het embleem van Ferrari is merkinbreuk, want de auto is geen echte Ferrari meer. Kan dit eigenlijk zo maar, want het bedrijf had als basis een echte Ferrari gebruikt? In dit geval heeft Ferrari wel een punt. Door de auto te verlengen, moest de constructie worden aangepast. Daarom kan Ferrari stellen dat de auto niet meer aan de hoge veiligheidseisen voldoet die bij Ferrari aan een auto worden gesteld. Een nieuw kleurtje aan de buitenkant van de auto is dus niet zo'n probleem, maar het verbouwen van een auto (en het verhuren onder de merknaam) kan dus wel problemen geven als de merkhouders hier geen toestemming voor verleent.

Modellen

Modelinbreuk – technisch bepaald

SEB en Philips Electronics lagen met elkaar in de clinch in verband met de productie en verkoop van keukenmachines/foodprocessors.

Tel.: + 31 (0)71 576 31 16
Fax: + 31 (0)71 576 89 47

IBAN NL56 INGB 0673 9129 14
BIC: INGB NL2A

KvK: 33296694
ING: 67.39.12.914

info@abcor.nl
www.abcor.nl

SEB brengt o.a. onder het merk TEFAL een populaire foodprocessor op de markt. Om haar rechten te beschermen, heeft SEB in 2004 de machine als Gemeenschapsmodel laten registreren. Philips komt met haar eigen Food Processor op de markt.



SEB foodprocessor



Philips HR 7620

De rechter stelt dat Philips geen inbreuk maakt op de rechten van SEB. Van belang hierbij is dat er reeds eerder vergelijkbare keukenmachines op de markt waren. De SEB machine wijkt hier wel vanaf, maar de reden van deze andere vorm is een technisch voordeel (makkelijker te produceren en in gebruik). Vormen die technisch bepaald zijn, kunnen namelijk niet met een model geclaimd worden. De overeenstemming tussen de machines is alleen op die technisch bepaalde aspecten te ontdekken. De machine van Philips wijkt op alle andere punten wel voldoende af, zodat er voor deze overige punten een andere algemene indruk ontstaat.

Verpakkingen

Camel dromedaris vangt bot

Het is de houder van het bekende beeldmerk **CAMEL** niet gelukt de inschrijving van het beeldmerk **CAMELO** tegen te gaan.



De nieuwe verpakking voor **CAMELO** wordt gebruikt voor koffie. In het Spaans heeft het merk Camelo een andere betekenis. De kwestie speelt bij de Europese instanties (Gerecht van Eerste Aanleg). Tussen de merken is wel visuele overeenstemming. Beide bestaan uit een dromedaris, drie palmbomen en een piramide. Toch oordeelt men dat er geen inbreuk is, want de producten zijn totaal anders. Er wordt geen afbreuk gedaan aan het oudere merk en er wordt er niet meegelift op de bekendheid van het oudere merk. Van belang hierbij is wel dat het merk **CAMELO** een andere betekenis heeft in het Spaans en dat men de gebruikte beeldelementen niet bijzonder onderscheidend vindt

(verwijzen naar oosterse producten). Het is te hopen dat Camel met deze zaak naar het Hof gaat om te zien of het Hof het hier mee eens is.

Portretrecht

Recht op privacy

Na Maxima en haar kinderen is nu ook Wouter Bos naar de rechter gestapt in verband met de publicatie van foto's van



zijn gezinsleven. De door 'Weekend' geplaatste foto is een duidelijke privé-activiteit en vormt geen bijdrage aan enig publiek debat. Het recht op privacy weegt in dit geval

daarom zwaarder dan het bevredigen van de nieuwsgierigheid van anderen. 'Weekend' wordt dan ook (niet verwonderlijk) veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding.

Domeinnamen

Typo- en cybersquatting

Fouten worden bij het intikken van een domeinnaam snel gemaakt. Naar schatting wordt 15% van de namen verkeerd ingetikt. Bedrijven verdienen grote bedragen door verkeerd gespelde merken als domeinnamen te registreren om zodoende aan te haken bij de goodwill van een bekend merk.

Gezien het succes van de populaire site **KIESKEURIG.NL** was de komst van **KIESKEURI.NL** geen verrassing. De site gaf een overzicht van gesponsorde links met consumentenproducten.

KIESKEURIG
interactieve koopgids

KIESKEURIG.NL koos de aanval en startte - en won - een

arbitrageprocedure bij het WIPO. Gebruik van de domeinnaam **KIESKEURI.NL** is een inbreuk op de handelsnaam en merkrechten van de eiser. Er volgt dus een verbod op het gebruik van deze en vergelijkbare domeinnamen en overdracht van de domeinnaam en een veroordeling in de kosten (van € 3.250,-).

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 en domeinnamen, advies en support bij inbreuken, opposities, kwesties en weigeringen.

Suggesties voor ABCOR's ABC-tje kunnen worden gestuurd naar info@abcor.nl of naar Postbus 2134, 2301 CC Leiden/ 071-5763116.

Bronnen: Adformatie, BIE, BMM, Boek9.nl, Class46.com, Domjur.nl, Elsevier, GPD, IER, Nu.nl, OHIM.eu, PCM-dagbladen, en SIDN.