

Merkenrecht

ASSOCIATIE VOLDOENDE OM SWOOSH TE WEREN

Bekende merken hebben een bredere bescherming. Het Europese Hof heeft in de zaak l'Oreal/ Bellure het uitgangspunt hiervoor geformuleerd. "Het is niet langer toegestaan om in het kielzog van het bekende merk mee te varen, om op die manier te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat bekende merk, zonder hiervoor een financiële vergoeding te betalen." Vele uitspraken volgden, maar bijna altijd op het gebied van merken met een woord erin. Tot op heden is er weinig rechtspraak over hoever deze uitspraak reikt voor pure beeldmerken (logo's zonder woorden).

Er is nu een eindelijk een uitspraak in Europa, die geheel in deze lijn voortborduurt. De kwestie draait om het 'Swoosh'-logo van NIKE (een superbekend merk) en een vergelijkbaar logo voor schoenen van een Chinese merkhoudster. De rechter heeft beslist dat de logo's niet verwarringwekkend overeenstemmend zijn. Maar de merken lijken wel voldoende op elkaar om met elkaar te worden geassocieerd. Verwarring is niet vereist bij een bekend merk, associatie is voldoende om voordeel te trekken uit de reputatie van het logo van NIKE. Niet alleen winst voor NIKE, maar ook voor beeldmerken in het algemeen.



In dit nummer

CAFEMA - COFFEMA:
soortgelijkheid van producten

WE - MEXX:
herdeponeren merk ME toelaatbaar

Lady Gaga:
Baby Gaga moedermelk

Van Raalte: model om goedkopere
reproductie te stoppen

Glencairn - Chivas: slagzincheck,
reclamecampagnes en pay-offs

Sapph: normen van fatsoen,
vrouw(on)vriendelijke reclame

Vakantieveilingen.nl: merken
internetsites burgeren sneller in

LOI: typosquatting, opeisen
domeinnamen



Auteursrecht

Louis Vuitton: modellenrecht versus vrijheid van (kunst) meningsuiting

Sinds de Deense kunstenaar Nadia Plesner in 2008 een T-shirt heeft ontworpen met daarop een Afrikaans kindje met in haar hand een op Louis Vuitton lijkend tasje, is er ruzie tussen partijen. In 2008 werd het T-shirt in Frankrijk verboden. Dit jaar laaide de strijd weer op omdat het kindje terugkwam in het schilderij Darfurnica. Een werk dat volgens de kunstenaar een eigentijdse versie is van Picasso's Guernica, een aanklacht tegen de wereld. De humanitaire ramp in Darfur wordt gesymboliseerd door het magere Afrikaans kindje met in haar hand het bewuste tasje. Om

namaak te kunnen aanpakken, heeft Louis Vuitton het design van haar tas als Europees model laten registreren. Louis Vuitton was niet gecharmeerd van de actie, startte een procedure en kreeg direct een verbod met een dwangsom van €5.000 per dag. De kunstenaar maakte bezwaar: vrijheid van meningsuiting zou toch moeten prevaleren boven het modellenrecht van de fabrikant. Dit is een clash tussen twee grondrechten. De rechter heeft besloten dat de vrijheid van meningsuiting (bij kunst) zwaarder weegt. De eerdere beslissing is geheel vernietigd (ook alle dwangsommen).

Oorlog om een kopje koffie

DEAC verkoopt aan bedrijven in Nederland CAFEMA koffie. COFFEMA produceert koffiemachines, ook voor de professionele markt. Om haar merkrechten te beschermen, vraagt COFFEMA een Europese merkbeschermer aan. DEAC maakt hiertegen bezwaar en stelt dat koffie en koffiemachines zo met elkaar verbonden zijn, dat de markt kan denken dat de producten van hetzelfde bedrijf komen. De rechter is het hiermee eens en dat is opvallend. Eerder had het Europese Hof namelijk nog beslist dat wijn en glaswerk niet voldoende met elkaar waren verbonden. De rechter noemt dit ook specifiek en stelt, dat om koffie van DEAC te bereiden er een koffiemachine nodig is.



Daarom gaat die verbondenheid dit keer verder. De producten zijn soortgelijk en de merken CAFEMA en COFFEMA vertonen naar het oordeel van de rechter

dermate veel gelijkenis, dat verwarring bij het publiek te verwachten is. Daarom volgt er een verbod op het gebruik van de naam COFFEMA als merk voor koffiemachines, en als bedrijfsnaam.

Herdeponeren merk niet te kwader trouw

Een merk moet na vijf jaar worden gebruikt, anders kunnen derden het verval hiervan invoeren. De gedachte is, dat anderen dan de mogelijkheid moeten hebben om een merk (dat toch niet gebruikt wordt) wél te gaan gebruiken. Echter, soms duurt het langer om een product in de markt te krijgen (bijvoorbeeld bij medicijnen) of wil een fabrikant niet dat de concurrent met het merk iets gaat doen als het product wordt uitgefaseerd. Om die reden laten bedrijven na vijf jaar het merk opnieuw registreren, om zodoende die rechten te kunnen claimen. De vraag blijft natuurlijk of dit wel mag (met name omdat in Europa daarover verschillend wordt gedacht). Dit kwam ter sprake in een

procedure rond WE, dat iedere vijf jaar het merk ME laat registreren. Bijna twintig jaar geleden is dit voor het laatst gebruikt, maar WE wil niet dat andere



bedrijven de oude merken ME, SHE of HE gaan gebruiken. Toen MEXX haar campagne ME+XX lanceerde, was er dan ook een probleem. De rechter oordeelde dat defensieve merkdepots toelaatbaar zijn. Maar daarmee was de strijd niet gestreden. De rechter oordeelde namelijk dat ME+XX voldoende verschilde van ME, zodat er geen verwarring te verwachten is. WE stond uiteindelijk alsnog met lege handen, maar werd wel in de kosten veroordeeld (begroot op € 35.000,-).

Baby Gaga moedermelkijs

Een restaurant in Londen is gestart met de verkoop van ijs, gemaakt van moedermelk, onder de naam Baby Gaga. De moedermelk komt van vijftien jonge moeders die tegen betaling melk leveren. Er zijn geen speciale Engelse wetten die gebruik van moedermelk verbieden. Wel wordt de melk natuurlijk eerst volledig gecheckt op kwaliteit. Victoria Hiley leverde de eerste drie liter, voldoende voor

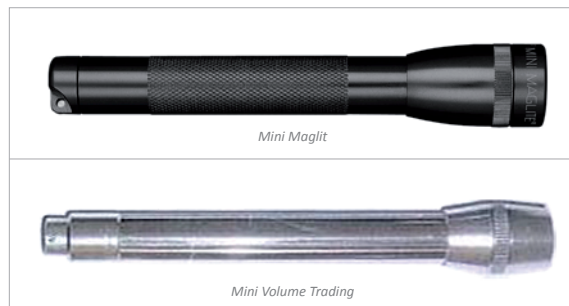
de eerste vijftig porties. Het ijs wordt met vloeibare stikstof overgoten en samen met een cracker geserveerd door verklede Baby Gaga serveersters. Op de eerste dag van de lancering was het ijs direct uitverkocht en waren de reacties fantastisch. De naam doet natuurlijk erg denken aan de wereldbekende popster LADY GAGA. Zij heeft haar naam als merk laten registreren voor entertainment, CD's en drukwerk, maar daarnaast ook voor kleding en juwelen. Toch hoeft dat in dit geval geen



probleem te zijn, want LADY GAGA is namelijk superbekend. Om die reden kan zij zich verzetten tegen ongevraagd meevaren in het kielzog van haar populariteit zonder hiervoor te betalen. Van LADY GAGA is bekend dat zij zich graag associeert met ongewone activiteiten. Mogelijk om die reden kan ze de actie wel waarderen, want zij heeft er tot op heden geen actie tegen gevoerd.

Zaklamp geldig vormmerk - lege huls

Mag Instruments, producent van de beroemde staafzaklampen, heeft de vorm van de MINI Maglite als vormmerk ingeschreven in de Benelux en in de Europese Unie. De zaklamp is een bijzonder groot succes (50% marktaandeel). Volume Trading importeert producten uit China en brengt die op de markt in Nederland, waaronder eveneens een staafzaklamp.

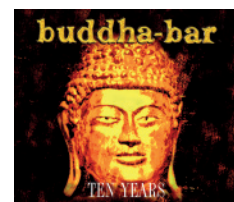


Mag Instruments vindt de producten teveel op elkaar lijken (ze zijn overeenstemmend), start een rechtszaak en beroept zich op haar vormmerken. Over vormmerken is veel discussie. De rechter stelt dat de vormen gewoon geldige merken zijn. Door het intensieve gebruik zijn de merken ingeburgerd.

Echter, daarmee is de zaak nog niet gewonnen. De vraag is natuurlijk wel of de vormen van beide producten dusdanig overeenstemmend zijn, dat de totaalindruk hetzelfde is. Dat is dus niet het geval. De visueel belangrijke onderscheidende elementen zijn de vorm van de reflectorkop, de afsluitdop en het ruitjes handgrieprofiel. Die belangrijke onderdelen zijn juist niet overgenomen, zodat de vorm voldoende afwijkend is en de rechter uiteindelijk vaststelt dat er geen inbreuk is.

Zwitsers en religie

De Zwitserse merkautoriteiten blijven ons verbazen. Niet alleen werd in eerste instantie het kledingmerk GAP geweigerd omdat het zou verwijzen naar de plaats in Frankrijk, maar nu ook het merk BUDDHA BAR.



Na het merk MADONNA weigeren de autoriteiten ook dit merk omdat zij bang zijn dat het merk kwetsend is voor gelovige boeddhisten. Dat er geen boeddhist heeft geklaagd, is niet relevant. De gedachte eraan bij het merkenkantoor is (helaas) al voldoende.

Modellenrecht

Goedkopere inkoop - duurkoop

Van Raalte, gespecialiseerd in kunststof displays, heeft een verrijdbare kunststof display bedacht en gemaakt met een aparte voet/ staander. Om de rechten te beschermen, is voor het product in 2000 modelbescherming aange-



VR Storeshopper

vraagd. In 2009 levert een concurrent een vergelijkbare display. De afnemer is een bekende, want die had in 2008 nog onderhandeld met Van Raalte over een order. Vanwege de kosten werd deze order afgeblazen. Dus ging de deal niet door, waarna de opdracht werd geplaatst bij de concurrent. Van Raalte eiste en kreeg een verbod op basis van haar model-

registratie. De rechtbank oordeelde dat de totaalindraken van de modeltekening en het product van de concurrent overeenstemmend waren. De verschillen waren te gering om het totaalbeeld te wijzigen. Er volgt een verbod en een veroordeling in de proceskosten.

BRATZ wel / niet gestolen - 88 miljoen

BRATZ is een Amerikaanse poppenlijn van MGA ENTERTAINMENT. De eerste poppen zijn in 2001 gelanceerd, maar het echte succes kwam in 2005/ 2006 toen de verkoop over de twee miljard ging. De groei van het marktaandeel (tot 40%) ging ten koste van Mattels Barbie. Toen Mattel met de My Scène lijn kwam (zelfde lijfje maar met groter hoofd en ogen – net zoals Bratz), was de rel compleet. Bratz startte een zaak tegen Mattel. Tegelijkertijd startte Mattel een procedure tegen MGA, omdat een werknemer de pop voor MGA zou hebben ontwikkeld terwijl deze werknemer in dienst stond van Mattel (met een eis van 500 miljoen).



Bratz - Bling pop

Barbie My Scene My Bling

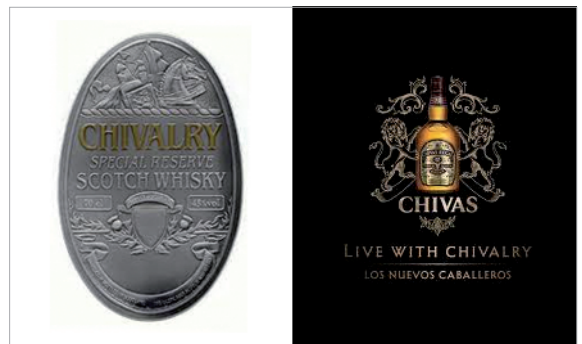
In eerste instantie won Mattel, ondanks de verklaring van de designer dat hij niet in dienst stond bij Mattel. De pop zou in 1998 ontwikkeld zijn, in een periode tussen twee banen bij Mattel, waarin hij voor zichzelf werkte. Uiteindelijk heeft de federal court in Californië besloten dat MGA het idee van de pop niet heeft gestolen van Mattel. MGA krijgt een schadevergoeding van ruim 88 miljoen dollar. Mattel gaat tegen de uitspraak in beroep.

Wat de zaak is om in de contracten met freelancers of eigen werknemers gewoon heel duidelijk en helder op papier te zetten wat wel en niet mag. In hoeverre mag je ontwerpen maken voor soortgelijke producten als er geen dienstverband meer is (of tijdelijk niet is)? Hoever gaat de exclusiviteit van een freelancer of een relatie- en concurrentiebeding bij werknemers om auteursrechten veilig te stellen? Als Mattel hier een eerste slag had kunnen slaan, was de zaak mogelijk heel anders verlopen.

Reclame

Slagzincheck essentieel

Reclamecampagnes worden vaak niet gecheckt op problemen met oudere merken. Dat blijft gevaarlijk, zeker als een campagne langer wordt gevoerd. Zo lukte het CHIVAS niet de slogan CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY te laten beschermen. Een simpele check in het register had het hele probleem kunnen voorkomen.



Oudere etiket

Chivas campagne

Het Schotse whiskybedrijf Glencairn maakte hiertegen bezwaar op basis van haar Engelse merkregistraties van haar etiketten, waarin het woord CHIVALRY staat, en won de zaak. Overeenstemming tussen een beeld (etiket) en een woordmerk (slogan) is mogelijk. Dat is met name het geval als het oudere merk een belangrijke rol speelt in de overall impressie van het nieuwe merk. In dit geval is het hele idee rond de slogan gebaseerd en gemaakt rond het woord CHIVALRY. De gemiddelde consument kan daarom denken dat er een economische band bestaat tussen beide merken (indirecte verwarring). Inbreuk aangenomen.

Sapph, vrouwonvriendelijk en discriminerend?

Na de campagne van Suit Supply heeft de RCC (Reclame Code Commissie), en daarna de Commissie van Beroep, nu het hoofd mogen buigen over de toelaatbaarheid van de nieuwe lingeriecampagne van Sapph. Op de foto maakt een donkere man (in een boxershort) een trappende beweging richting de billen van een blanke vrouw in lingerie. Onder de tekst 'LETS KICK SOME ASS' staat 'K1 boxer Remy Bonjaski for Sapph Men'.



Remy is namelijk het gezicht voor de mannenlijn van Sapph.

De klacht is, dat de campagne agressief is en mannen oproept om vrouwen een trap in hun rug te geven. Daarmee is de uiting nodeloos kwetsend voor vrouwen. En omdat de man donkergekleurd is, is de uiting ook beledigend voor alle donkergekleurde mannen. Zoals gebruikelijk, stelt de RCC zich in Nederland zeer terughoudend op gezien het subjectieve karakter van wat nu wel of niet in strijd is met de goede zeden of onnodig kwetsend is. Wat betreft de trap van de man, zal het iedereen duidelijk zijn (gezien de houding van de vrouw) dat dit een geënceneerde foto is. Zowel de RCC als de Commissie wijst dan ook de klacht af. De campagne is daarmee niet vrouwonvriendelijk en niet in strijd met de normen van fatsoen.

Internet/social media

Sneller inburgering voor internetsites merken

De site VAKANTIEVEILINGEN.NL is binnen een paar jaar marktleider geworden op het gebied van online veilingen van vakanties. In 2010 is de site uitgeroepen tot de meest populaire website in de categorie reizen. Succes leidt vaak tot navolging, dus kwam er een concurrent VAKANTIEVEILING.NL en een rechtszaak, want de namen leken wel erg veel op elkaar.



VAKANTIEVEILINGEN.NL beriep zich op haar woordmerk. De wederpartij stelde dat het merk een pure beschrijvende naam is en geen merk kan zijn. De rechter was het hier niet mee eens. Door intens gebruik op internet kan een naam sneller en vooral met minder kosten inburgeren en een merk worden. Op internet gelden daarvoor andere regels dan in de traditionele off line wereld. VAKANTIEVEILINGEN.NL won en er volgde een verbod op het gebruik van de domeinnaam en een veroordeling in de kosten (ca. € 13.000,-).

Typosquatting - LOI eist LOIKIDZ.NL op

In een procedure bij het WIPO heeft de LOI succesvol de domeinnaam LOIKIDZZ.NL opgeëist. De inbreukmaker is een notoire typosquatter en is al eerder veertien keer veroordeeld voor vergelijkbare zaken. Zo'n bedrijf dat direct de domeinnaam verhuist zodra ze een sommatie ontvangt. LOI biedt onder de naam LOIKIDZZ en via de website LOIKIDZZ.NL cursussen aan, speciaal voor kinderen. Gezien het succes van dit nieuwe label, zijn er

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.nl of naar: Postbus 2134, 2301 CC Leiden / 071-5763116.



altijd partijen die een sterk vergelijkbare naam registreren om zodoende met sponsored links (pay-per-clicks) geld te verdienen. Naast concurrenten staat de merkhouders er

ook vaak bij, en zo verdient de inbreukmaker aan iedereen. De arbitragerechter van WIPO maakte korte metten met deze zaak. LOI heeft een merk, de domeinnaam is een voorbeeld van een tikfout, gedaagde heeft geen eigen recht en gezien de geplaatste links en zijn eerdere gedrag is die te kwader trouw. Er volgt overdracht van de domeinnaam.

Domeinnaamhouders last van phishing

Phishing is een vorm van internetfraude, waarbij gebruik wordt gemaakt van een valse (identieke) website. Vooral banken hebben hier last van. Als gebruiker krijg je een mailtje om bijvoorbeeld je inloggegevens te checken op de site. Die site is niet de echte site van het bedrijf, maar een kopie, waarop de gebruiker nietsvermoedend inlogt met zijn eigen wachtwoord of creditcardnummer. Met deze gegevens kan de fraudeur dan makkelijk zijn slag slaan.



De Canadese domeinnaam register autoriteiten (CIRA) heeft nu grote last van phishing. Houders van een Canadese domeinnaam ontvangen mailtjes met afbeeldingen van de officiële CIRA website, waarin gevraagd wordt om persoonlijke informatie, zoals creditcardgegevens. Domeinnaamhouders in Nederland, bedenk dat de SIDN (de Nederlandse registratie autoriteiten voor .NL domeinnamen) nooit contact zal opnemen. Dus als deze ellende ook in de Benelux gaat gebeuren, check dan eerst de eigen provider.



Bronnen:

Adformatie, BIE, BMM, Boek9.nl, Marques.org, Domjur.nl, Elsevier, GPD, IER, INTA bulletin, Nu.nl, OHIM.eu, PCM-dagbladen, Quote, SIDN, Trademark Reporter, WIPR en WIPO.

Volg Abcor op Twitter

Test je kennis in de IP-kennisquiz: www.abcor.nl/ipkennisquiz
Volg ons op Twitter voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland: www.twitter.com/abcor