

Merkenrecht

RED BULL - THE BULLDOG: is eerder gebruik ook een geldige reden?

Sinds 2003 zijn Red Bull en The Bulldog in een juridische strijd verwickeld over het gebruik van de naam THE BULLDOG voor een energy-drink. Het oudste merk van Red BULL dateert uit 11 juli 1983, het oudste merk van the Bulldog (voor non-alcoholische dranken) is van een paar dagen later, namelijk 14 juli 1983. Als The Bulldog met een eigen energydrink komt, staan de verhoudingen op scherp. De rechtbank wijst in eerste instantie (2007) alle eisen af, maar in beroep krijgt Red Bull voor een groot deel gelijk (in 2010). Het Hof stelt dat Red Bull een bekend merk is. Bull is meer onderscheidend dan Red en komt voor in The Bulldog. Hierdoor zal het publiek een verband leggen tussen beide merken. De eigenaar had in een interview gezegd, dat hij een graantje

mee wil pikken van de miljardenomzet van Red Bull, dus kielzogvaren. The Bulldog stelt cassatie in tegen deze uitspraak, omdat het Hof het begrip geldige reden niet goed beoordeelt. Het merk The Bulldog wordt al sinds 1975 gebruikt. Gebruik van dit merk voor aanvullende producten, zoals energydranken, is dan logisch. Het Hof heeft gekeken of gebruik van de naam noodzakelijk was en niet zozeer of er een geldige reden was. Door Europese uitspraken over adwords, lijkt er veel meer te vallen onder het begrip geldige reden. De zaak is doorverwezen naar het Europese Hof. Dat moet aangeven wat er precies valt onder het begrip geldige reden. De verwachting is, dat dit veel meer zal zijn dan onze oude toets. Er is dus nog hoop voor The Bulldog.



In dit nummer

COOL WATER vs COOL RIVER:
verwijzende merken

Meshandvat geldig vormmerk

VIAGRA vs VIAGURA:
aanhaken bekend merk

Theezakjes - vormmerk en design

Red Bull campagne niet in strijd
met goede smaak

Noodzaak merkenbeleid bij
tweeduizend nieuwe gTLD's

ASTERIXTOUR.COM:
UDRP of rechtszaak

Pinterest (social media)



Auteursrecht/slaafse nabootsing

Slaafse stijl nabootsing Blond - Xenos

Blond brengt sinds 2002 aardewerk en blikken op de markt onder de naam 'Even bijkleten'. Op de producten staan afbeeldingen van bijvoorbeeld cakes, koffieboontjes, suikerklontjes, met daarbij geschreven teksten. Op het voorraadblik staan twee pratende vrouwen afgebeeld, zittend aan een tafeltje. Xenos verkoopt voorraadbusen en komt met een beschuitbus met daarop twee pratende vrouwen aan een tafeltje en daarbij de geschreven tekst 'gezellig zo samen een beschuitje eten'. Blond stelt auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing van haar Blond 'Even bijkleten' productenlijn. In eerste instantie wijst de rechter dit af. Een sfeer of stijl is namelijk niet auteursrechtelijk te claimen. Ook de eis op grond van slaafse nabootsing wordt afgewezen, maar het

Hof oordeelt anders. Volgens het Hof is dit geen auteursrechtinbreuk. De verschillen zijn dusdanig dat de tekening op de Xenos-bus geen ontlening is (op de suikerklontjes na). Volgens het Hof hebben de 'Even bijkleten' producten van Blond wel een eigen positie op de markt. De tekeningen ademen dezelfde sfeer uit, hebben hetzelfde thema en geschreven teksten. De producten, kleurstelling en compositie zijn ook vergelijkbaar. De totaalindruk is zodanig overeenstemmend, dat er gevaar is voor verwarring. Xenos had net zo makkelijk een andere vormgeving kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de producten afbreuk te doen. Inbreuk met een dwangsom tot € 1.000.000 op verdere verkoop.

COOL RIVER geen inbreuk op COOL WATER

Sinds 2008 loopt er in Polen een kwestie tegen de lancering en het gebruik van het merk COOL RIVER voor eau de toilettes. Zino Davidoff maakt op basis van haar bekende merk COOL WATER bezwaar tegen de aanvraag. De waren zijn identiek en de merken overeenstemmend. Daarnaast gebruikt COOL RIVER een bijna vergelijkbare verpakking, dus zou de aanvraag ook nog te kwader trouw zijn geweest.



Davidoff verliest zowel in eerste instantie bij het merkantoor als later in hoger beroep. De merken zijn niet overeenstemmend, want visueel en auditief zijn de elementen WATER en RIVER totaal anders. Het eerste deel COOL is wel hetzelfde, maar ook heel gebruikelijk om iets verfrissend aan te geven. Ook het beroep op kwader trouw haalt het uiteindelijk niet.

Meshandvatten geldige EU-merken

De (keuken)messen van Yoshida zijn zeer herkenbaar aan de handvatten. Het handvat heeft een patroon van kleine zwarte stippen, die bij nader inzien kleine deukjes zijn. Om haar rechten op de messen te beschermen, zijn er zowel patenten als Europese merken geregistreerd. De Europese merkregistraties worden aangevallen, omdat het gestippelde patroon een antislip structuur is. De structuur is om te voorkomen dat het mes niet uit je handen glijdt en geen design. Bovendien kunnen vormen die een technisch effect beogen, geen merk zijn. Als bewijs worden de patenten overlegd en de echte messen.



In eerste instantie wordt de eis toegewezen. Het Europese Gerecht grijpt echter in en stelt dat het toch geldige merken zijn. Dat het merk als beeldmerk is ingediend in plaats van als vormmerk, is niet relevant. Van belang is de afbeelding in de aanvraag, zoals het handvat geregistreerd is en niet het echte mes.

In de afbeelding zijn alleen zwarte stippen te zien. Het Gerecht stelt dat het OHIM dit ten onrechte ziet als een antislip structuur. Nergens blijkt namelijk uit het depot dat de zwarte stippen holle inkepingen zijn. Er is ook geen extra beschrijving waarin dit staat. Er is dus niet gekeken naar het merk zoals het is ingediend. De merken zijn daarom toch geldig. Om die reden is het soms verstandiger om bij een merkregistratie een gestileerde afbeelding in te dienen in plaats van een foto.

Kielzovaren BEATLE rolstoel

Apple Corps, het bedrijf van ex-Beatles Sir Paul McCartney en Ringo Starr, voert al acht jaar strijd tegen de registratie van het merk BEATLE voor rolstoelen. De nog levende ex-Beatles willen niet dat het merk THE BEATLES geassocieerd wordt met elektrische rolstoelen. De naam BEATLE is alleen als merk geregistreerd om mee te liften op de

bekendheid van het merk THE BEATLES, kielzovaren dus. Het OHIM wijst de eis af, omdat de producten totaal anders zijn en het publiek geen verband legt tussen het bekende merk voor muziek/films enerzijds en rolstoelen anderzijds. Het Europese Gerecht geeft de heren gelijk.



Beatle Power Chair

Het merk THE BEATLES staat na vijftig jaar nog steeds voor jeugdigheid en heeft een positief imago. Een deel van het publiek (gehandicapt) is bekend met de muziek en daardoor profiteert de BEATLE rolstoel van dit positieve imago, het gevoel van vrijheid, jeugdigheid en mobiliteit. De fabrikant kan haar product daardoor veel goedkoper en makkelijker op de markt brengen en veel reclamekosten besparen.

HUIJOPUTA - registratie hoerenjong

In Europa is wederom een merk geweigerd, omdat dit in strijd zou zijn met de goede zeden in een deel van de EU. Het logo 'Qué buenu ye! HIJOPUTA' (Spaans voor 'Hoe goed is dat! HOERENJONG') wordt aangevraagd voor alcoholische dranken. De Spaanse humor kan niet op genade rekenen bij de Europese merkautoriteiten.

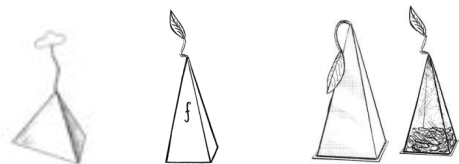


Het merk is in strijd met de goede zeden en beledigend voor het Spaanstalige publiek. Het beroep op vrijheid van meningsuiting en dat de term ook lovend kan worden uitgelegd, werd niet geaccepteerd. In Spanje mag de Catalaanse producent zijn producten wél blijven verkopen onder het merk.

Theezakjes oorlog

De wereld van de theezakjes is een bijzondere en grote markt. De vorm van het piramide theezakje is daarom al in 2007 geregistreerd als vormmerk. Tegen deze aanvraag maakt Tea Forté bezwaar op basis van oudere merken en modelregistraties (uit 2004).

Zowel in eerste als in tweede instantie komen de autoriteiten tot het oordeel dat het aangevraagde vormmerk anders is dan het oudere merk en model.



Nieuw merk

Oud merk

Oud model

Visueel en conceptueel is er wel enige overeenstemming, maar dat komt door de piramidevorm. Die vorm is gebruikelijk en de oudere merken zijn duidelijk anders door de vorm, de letter F en het blaadje aan het touwtje. De verschillen zijn voldoende om verwarring te voorkomen. Voor wat betreft het oudere model, geldt vrijwel dezelfde redenering (andere vorm en blaadje, de F is daar niet te zien). Uit deze uitspraak blijkt weer, dat de beschermingsomvang bij vormmerken beperkt is, zeker als het gaat om niet-identieke vormen.

bedrijf Pfizer maakt hiertegen bezwaar op basis van hun medicijn VIAGRA, dat bedoeld is als middel tegen erectiestoornissen.

Na veel getouwtrek oordeelt het Europees Gerechtshof dat de merken teveel op elkaar lijken. Doorgaans wordt bij medicijnen uitgegaan van een hoger aandachtsniveau bij de gebruiker, zoals de arts of de patiënt.

Doordat VIAGRA een uitzonderlijk grote naamsbekendheid heeft verkregen in een aanmerkelijk deel van de Europese Unie, is het merk ook bekend geworden bij de gehele bevolking. Hierdoor geniet VIAGRA een grote beschermingsomvang.

Zowel VIAGRA als VIAGUARA worden gebruikt onder jongeren in het uitgaansleven. Beide producten hebben een stimulerende werking op lichaam en geest. De consument zou daarom dezelfde kwaliteitskenmerken verwachten bij de inname van het VIAGUARA drankje als bij de inname van de VIAGRA tablet, namelijk een libido verhogende werking. Dit heeft tot gevolg dat er eerder een verband gelegd wordt tussen beide merken. Het merk VIAGUARA



wordt geweigerd, omdat het ongerechtvaardigd voordeel behaalt uit de bekendheid van VIAGRA. Daarbij wordt profijt getrokken van de commerciële inspanningen van VIAGRA, zonder dat hiervoor een financiële vergoeding aan Pfizer wordt afgedragen.

Reclamerecht

Het heilige (reclame)vuur van de OLYMPISCHE SPELEN

Op 27 juli 2012 starten de Olympische Spelen in Londen. Tijd voor volop aanhakende activiteiten. Het IOC tracht dit natuurlijk tegen te gaan. Om die reden zijn vele variaties van het logo en de ringen geregistreerde merken. Maar het medialandschap is inmiddels wel nadrukkelijk gewijzigd door de opkomst van social media. Om die reden zijn er speciale wetten in Engeland aangenomen rond merkgebruik in verband met de Spelen en zijn zelfs de ticketvoorwaarden nu aangepast. Foto's, video's en geluidsopnamen van de Olympische Spelen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor privé-



en huishoudelijke doeleinden. Tickethouders hebben geen toestemming om de beelden of geluiden uit te zenden of te publiceren, onder meer op social media en het internet in het algemeen. Het doel van de regels is, om te voorkomen dat mensen de beelden commercieel

gaan gebruiken. In verband met de sponsorcontracten mogen atleten niet op de foto in combinatie met een merk van derden. Twitter verbiedt zelfs het gebruik van Olympische merken, zoals #London2012 op Twitter, door niet-officiële sponsors.

Jezus-parodie toegestaan

In de campagnes van Red Bull wordt met een knipoog verwezen naar bekende feiten, klassieke verhalen of gewone gebeurtenissen. Dit keer is de commercial gebaseerd op een Bijbelverhaal. In de nieuwe commercial zitten drie mannen in een bootje. Een van die drie mannen - die blijkbaar Jezus voorstelt - zegt: "Gasten, ik ben er klaar mee. We vangen vandaag toch niets meer. Ik ga naar huis", waarop hij uit de boot stapt en over het water wegloopt. Een van de overgebleven mannen zegt: "Jezus, blijf staan."



Vertel, hoe doe je dat?" De man die Jezus voorstelt, zegt: "Waar heb je het over?" Daarop antwoordt de man: "Nou, over water lopen." De derde man zegt: "Volgens mij heeft hij Red Bull gedronken. Geeft je vleugels." Maar Jezus antwoordt: "Dat heeft niets met Red Bull te maken." De ander geeft een gil en roept uit: "Nog een wonder!" Jezus: "Niks wonder. Je moet gewoon weten waar de stenen liggen." Vervolgens glijdt hij bijna uit, waarop hij zacht "Jezus!" uitroept.

Al snel volgde er een klacht bij de Reclame Code Commissie (RCC). De commercial zou in strijd zijn met de goede smaak en fatsoen en mensen nodeloos kwetsen. De RCC is het hier niet mee eens. Het is duidelijk dat hier sprake is van een op het product afgestemde reclame, die niet serieus bedoeld is en onmiskenbaar humoristisch is. Dat de commercial door sommige mensen niet gewaardeerd wordt, is geen reden om te stellen dat de commercial in strijd is met de goede smaak. Internationaal trok de commercial ook de aandacht. In Zuid-Afrika riep de kardinaal op tijdens het vasten veertig dagen lang geen Red Bull meer te drinken. De Islamitische raad verklaarde zich solidair. Voldoende reden voor Red Bull om de commercial daar direct van de buis te halen.

Internet

Merkenbeleid noodzakelijk bij meer dan tweeduizend nieuwe gTLD's

Sinds januari is het mogelijk om nieuwe generic top-level domeinnamen aan te vragen bij ICANN. Dit om het nijpend tekort aan beschikbare wereldwijde domeinna

geografisch (.FRL voor de provincie Friesland) of puur het eigen merk (bijvoorbeeld .CANNON). Omdat er softwarematige problemen waren tijdens de inschrijving, is deze tijdelijk opgeschort. ICANN (de organisatie die de inschrijving coördineert) heeft aangegeven dat er momenteel al tweeduizend nieuwe aanvragen zijn ingediend. De lijst van aanvragen zou eind april verschijnen, maar de publicatie daarvan is inmiddels uitgesteld tot eind mei. Wat betekent het voor merkhouders als er tweeduizend nieuwe gTLD's bijkomen? Voor bedrijven is het dan essentieel een online branding policy te ontwikkelen. Een van de belangrijkste keuzes die gemaakt moet worden is, hoe om te gaan met de nieuwe gTLD's. In de oude situatie kon er voor gekozen worden om voor de belangrijkste merken de rele-vante domeinnamen te registreren (de

new gTLDs

meeste gTLD's, en voor de landen waar verkoop was de cTLD's). Nu zal er een bewuste keuze moeten worden gemaakt. Welke domeinnamen

worden er in een Sunrise geclaimd en welke niet. Check de portefeuille of de belangrijkste merken zowel in Latijns schrift geregistreerd zijn als in het Arabisch, Chinees of Cyrillisch etc. Tevens moet er een herbezinning worden gemaakt voor wat betreft online merkinbreuken. Iedere inbreuk is namelijk (ook financieel) niet meer aan te pakken.

De verwachting is dat de nieuwe gTLD's nog niet operationeel zijn voor 2013. Ook over de Clearinghouse procedure (waar merkhouders hun merken kunnen registreren om de Sunrise fase makkelijker te laten verlopen) en de nieuwe URS procedure (nieuwe domeindisput regeling) is namelijk nog geen duidelijkheid.

Naast merkenrechtelijke keuze is afstemming met marketing noodzakelijk. Praktisch gezien moet binnen marketing de knop om. Niet langer kan iedere domeinnaam geregistreerd en iedere inbreuk aangepakt worden. Keuze, interne communicatie en focus zijn essentieel om tijdig (voordat de eerste nieuwe gTLD's operationeel zijn) een goed doordachte online branding policy te hebben.

ASTERIXTOUR.COM - geldige redenen

Bij een merkrechtelijke domeinnaaminbreuk zijn er twee procedures om dit aan te pakken als de wederpartij de domeinnaam niet wil overdragen: een gerechtelijke procedure of een UDRP-procedure bij het WIPO. Die laatste procedure is snel, maar er gelden ook net even andere regels. Bij een Wipo-procedure moet worden aangetoond dat (1) de domeinnaam overeenstemt met het merk, (2) de houder geen eigen rechten heeft en (3) de bewuste domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt. Vaak gaat het fout, omdat de zaak alleen vanuit

puur merkenrechtelijke blik wordt behandeld. Zo ook bij ASTERIXTOUR.COM. De domeinnaam ASTERIXTOUR.COM is in 2002 geregistreerd. Gedaagde organiseert onder de naam Asterix-Tours al vijftien jaar reizen in Turkije. Les Editions Albert René, de rechthebbende van de Asterix en Obelix strip, spant een UDRP-procedure aan en vordert overdracht. Die wordt afgewezen. Gedaagde stelt dat de naam verwijst naar de mythologische figuur en niet de strip-held. De naam ASTERIXTOUR wordt al vijftien jaar bona fide gebruikt door de reisorganisatie (is eigen recht). Gevolg: afwijzing van de eis. Logisch en zeer voorzienbaar en eigenlijk onbegrijpelijk waarom eiser deze UDRP is gestart.



Social media - Pinterest

Pinterest is de nieuwste sensatie binnen social media. De site is gelanceerd in maart 2010. Sinds de lancering van de app is het aantal gebruikers explosief gegroeid, van gemiddeld 10.000 naar 11 miljoen gebruikers. De site is een soort prikbord. De gebruiker kan op het web een afbeelding pinnen en vervolgens plaatsen in een verzameling (een moodboard). Op die manier kunnen gebruikers foto's van favoriete items met elkaar delen. Gebruikers kunnen die moodboards weer gebruiken om bijvoorbeeld het huis in te richten, een trouwerij te plannen etc. Op de site zijn moodboards te vinden op allerlei gebieden: van mode, koken, religie, maar ook van bedrijven, dus informatie, maar dan vooral visueel. Door te repinnen kunnen afbeeldingen van producten razendsnel worden verspreid.

Pinterest

Pinterest heeft natuurlijk een eigen regeling voor auteurs- en merkrechtelijke inbreuken. Zo kan er bezwaar worden gemaakt tegen moodboards en beelden die misleidend zijn of die een inbreuk vormen op auteursrechten of merken van derden. Echter, de afweging of dit zo is, gebeurt door Pinterest naar eigen inzicht (zoals gebruikelijk binnen social media). Overdracht of verkoop van een Pinterest account kan niet tussen partijen, maar alleen via de tussenkomst van Pinterest. Voorkomen is beter dan genezen, dus registreer tijdig het account, enerzijds uit e-commerce overwegingen, anderzijds om merkenrechtelijke conflicten te voorkomen.

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.

Bronnen:

Adformatie, BIE, BMM, Boek9.nl, IE-forum.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



Download GRATIS onze App

Gratis te downloaden in de Appstore en de Android Market of via de website www.abcor.nl