

Merkenrecht

Specsavers: belang registratie deel merk

Specsavers is de grootste opticienketen in Engeland. In 2009 start Asda Stores (de concurrent) de campagne 'Be a ready spec saver at ASDA' met logo's die verdacht veel lijken op die van Specsavers. Gevolg: een rechtszaak.

Specsavers baseert zich daarbij op de volgende merkregistraties: het woordmerk, het logo en de vorm van de brillenglazen (zonder tekst en in zwart-wit). In de rechtszaak draait het om de vraag of dit merk wel geldig is, want Specsavers gebruikt het logo alleen in groen met een woord eroverheen. De zwarte brilvorm wordt niet los als

logo gebruikt, maar het merk is wel gebruiksplichtig. Het Europese Hof oordeelt dat de registratie in zwart prima is. Als de vorm (van de brillen) door het publiek als logo wordt herkend, dan wordt het normaal gebruikt, ook al wordt het uitsluitend met een tekst gebruikt. Voor bedrijven een reden te meer om niet alleen het logo in zijn geheel te registreren, maar ook voor de meest onderscheidende elementen een merkregistratie aan te vragen. Hierop kan dan een beroep worden gedaan bij aanhakend gebruik.



In dit nummer

Nugtella marihuana pasta:
aanhaken bekend merk

Member of Euro expert:
gebruik EU-symbolen in logo

TESLA geclaimd in China:
belang tijdige registratie China

Goedkoop registreren in India
via Internationale Registratie

Chubby Checker app:
aanhaken goodwill naam

Avelon jacks vs Audrey jack:
zelfde totaal indruk

Marks & Spencer – Interflora:
merk als Google zoekwoord

Talensshop.nl: gebruik merk
fabrikant in domeinnaam



Auteursrecht

De strijd om het UGG's design

De UGG Australia is wereldwijd een succes. Om de vormgeving van de laars te beschermen, laat de Amerikaanse producent in 2008 de laars als Europees model registreren. Kenmerkend aan de laars zijn de gequilte naden, de overslag en de uitstekende wollen binnenbekleding aan de zijkant van de schoen. Intermedium ontwerpt, produceert, exporteert en verkoopt schoenen in heel Europa. Als zij met een vergelijkbare schoen komt, volgt er een rechtszaak. De sheepskin boot (de laars met schapevacht) is al decennia oud en niet te beschermen.

Intermedium stelt dat haar schoen voldoende afwijkt, want er zijn veel vergelijkbare schoenen. Daarnaast hebben de naden een technische functie.

Dit verweer gaat niet op, omdat de naden overal kunnen worden aangebracht. Bij de laars van Intermedium zitten de naden, de overslag en de uitstekende wollen binnenkant op dezelfde plaats. Hierdoor is de totaalindruk van beide laarzen overeenstemmend. Gevolg: staken verkoop, afdracht winst, brief met vonnis naar afnemers en veroordeling in de proceskosten (ca. 20.000 euro).

Nutella boos op Nugtella

De chocopasta van Nutella is wereldberoemd. Het wordt in 190 landen verkocht en heeft een zeer herkenbare verpakking. Om de unieke look-and-feel van het merk te beschermen, heeft Ferrero (de Italiaanse producent van Nutella) niet alleen de naam NUTELLA als merk laten vastleggen, maar ook het logo, verpakkingen en delen daarvan.



Het Californische bedrijf Organicers lanceerde recentelijk NUGTELLA, een hazelnootpasta. Alleen dit keer met marihuana erin. Niet alleen de naam is zeer overeenstemmend, ook het design van de verpakking is vrijwel gelijk. Alleen de kosten zijn iets hoger, namelijk bijna 25 dollar per pot. Ferrero heeft laten weten al het mogelijke te doen om aan de inbreuk een eind te maken. Gezien de recente uitspraken over het onrechtmatig profiteren van/meeliften op bekende merken is dit een gewonnen race. Grote kans dat het product inmiddels al van de markt is.

Merk met EU-symbolen verboden

Als in een logo staatsymbolen zijn opgenomen (zoals vlaggen), kan dit tot problemen leiden. Het gebruik van symbolen die verwijzen naar de Europese Unie (zoals de twaalf sterren), wordt door de EU zelf strak in de gaten ge-



houden. Zo is het merk MEMBER OF EURO EXPERTS succesvol bestreden. Het merk was geregistreerd voor een scala aan producten en diensten (waaronder financiële diensten). Voor het gebruik van het Euro-teken en de twaalf sterren is geen goedkeuring gegeven door de Europese Commissie. De Europese Unie start daarom een doorhalingsactie en krijgt gelijk van het Gerecht (EU). Het gebruik van de twaalf sterren en het Euro-teken kan bij consumenten de indruk wekken dat er een verband is tussen de merkhouder en de Europese instanties. De woorden MEMBER OF EURO EXPERTS versterken de indruk dat de organisatie officieel is goedgekeurd. Dat de sterren in een iets andere stand staan, is niet relevant. De registratie wordt daarom doorgehaald.

Belang merkregistratie China

Voor bedrijven die in China hun producten willen produceren (of afzetmarkt zoeken), is het van groot belang om tijdig het merk te laten registreren. In China geldt het systeem 'wie het eerst komt (registreert), het eerst maalt'. Als de merkhouder niet zelf tijdig registreert, is de kans groot dat het merk geregistreerd wordt door een Chinese merkhouder, met alle gevolgen van dien.

Zo liep Apple tegen problemen op toen het de iPad wilde introduceren in China. Een Chinees bedrijf had namelijk eerder de merkrechten op de naam iPad vastgelegd op het vasteland van China. Het juridische gevecht werd in 2012 geschikt. De merkrechten werden aan Apple overgedragen voor een kleine 60 miljoen dollar. Tesla, de Amerikaanse producent van luxe elektrische auto's, kreeg deze zomer hetzelfde probleem toen de showroom in Beijing open zou gaan. Het merk TESLA was in 2006 namelijk al geregistreerd door een Chinees bedrijf. Toen de Amerikaanse fabrikant het merk in 2009 wilde registreren, werd dit door de autoriteiten geweigerd vanwege het oudere merk. Om het merk in bezit te krijgen, bood de Amerikaanse fabrikant 250.000 dollar. Dat vond de houder wat weinig, die wilde namelijk 30 miljoen. Omdat partijen er niet uitkomen, lopen er nu procedures (waaronder een doorhalingsactie, maar er is een site actief).

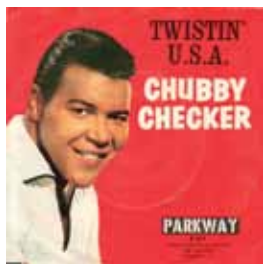


Als alternatief kan TESLA nog betogen dat de Chinese merkhouder het merk te kwader trouw heeft geregistreerd. Maar dat is in China altijd erg moeilijk. Binnen de wereld van elektrische auto's is TESLA een begrip, maar om de kwade trouw aan te tonen moet het merk bekend zijn bij de Chinese autorijder en dat is maar zeer de vraag.

Goedkoop merkbescherming in India

Sinds deze zomer is het mogelijk om merkbescherming in India te claimen via een Internationale Registratie. Het voordeel hiervan is, ten eerste dat de kosten lager zijn (slechts een paar honderd euro) en dat merken bovendien veel sneller geregistreerd kunnen worden dan vroeger. India is het derde BRICS land (na Rusland en China) waar via de Internationale Registratie bescherming kan worden geclaimd.

The Chubby Checker app



Ernest Evans, beter bekend als de rocker Chubby Checker, is in de jaren zestig wereldberoemd geworden met zijn TWIST-nummers. Om misbruik en aanhakend gebruik tegen te gaan, heeft

Evans in 1997 zijn artiestennaam CHUBBY CHECKER als merk laten registreren. Dit jaar kwam het tot een proces tegen HP. Via de HP-store is (sinds 2006) de Chubby Checker app te downloaden. Een app die een link legt tussen de schoenmaat van de man en diens geslachtsdeel. De app is geen verkoopsucces (volgens HP zijn er ca. 80 stuks verkocht). Na de sommatie van Evans verwijdt HP direct de app. Voor Evans is dit niet voldoende. Hij wil tevens schadevergoeding vanwege misbruik van zijn naam.

HP stelt niet aansprakelijk te zijn voor schade veroorzaakt door derden. Niet HP maar iemand anders heeft de app aangeboden in de HP store. De rechter is het daar niet mee eens. HP heeft strenge eisen waaraan een app moet voldoen en kon dus weten van de merk-



inbreuk. Van de rechter mag Ernest Evans zijn schadevergoeding opeisen. In Europa en de Benelux hebben veel sporters en artiesten hun naam laten vastleggen om aanhaken tegen te gaan. Gebruik daarom niet zonder toestemming de naam of het portret van een bekend persoon.

Auteursrecht

Audrey jack zelfde totaalindruk



Het Nederlandse bedrijf Avelon ontwerpt en produceert kleding, waaronder een speciaal jack. Het meest bijzonder aan het jack is de combinatie leer, suède en de contrasterende roze rits die in een u-bocht loopt. Het jack is een combinatie van stoer en sportief.

Als LN Konfektion een vergelijkbaar jack (het Audrey jack) gaat verkopen, volgt er een rechtszaak. Omdat er geen modelrechten zijn, moet eerst de vraag worden beantwoord of het Avelon jack wel auteurs-

rechtelijk is beschermd. Volgens de rechtbank is dit het geval. Het is nieuw ten opzichte van wat er in de markt is en er zijn duidelijk creatieve keuzes gemaakt.

Om inbreuk te maken, moeten de jacks overeenstemmend zijn. De beschermde en kenmerkende trekken van het ene jack moeten zodanig in het andere jack terugkomen, dat hierdoor eenzelfde



totaalindruk ontstaat. Volgens de rechter zijn de verschillen tussen de jacks zo gering, dat het totaalbeeld vrijwel hetzelfde is. Gevolg: een verbod op de verkoop van het jack met een dwangsom tot 50.000 euro.

Reclamerecht

MARMITE Rescue Unit

In Engeland is een rel ontstaan rond de fantastische nieuwe Unilever commercial voor Marmite. De commercial heeft een rapportageachtige opzet. Rescueteams vallen huizen binnen om ongebruikte en verwaarloosde potjes Marmite te redden. Ouders worden vermanend toegesproken (gezicht geblurd) en de potjes worden als bedreigde dieren in kleine kooitjes afgevoerd. In het opvangtehuis (een soort asiel) kunnen de potjes op krachten komen, totdat er een plek is gevonden bij een nieuwe eigenaar (eter).



Binnen een maand regende het bijna vijfhonderd klachten bij de ASA (soort Engelse Reclame Code Commissie). De commercial zou respectloos zijn naar hulporganisaties. ASA wijst de klacht af. De commercial is niet in strijd met het toelaatbare.

Internet – online branding

Google AdWords, merken als zoekwoord

Marks & Spencer heeft het zoekwoord Interflora bij Google gekocht om haar website te promoten. De website was een alternatief voor de diensten van Interflora, want de bloemenafdeling van M&S levert ook boeketten op de volgende dag. Interflora maakte hiertegen

bezwaar en na ruim vijf jaar heeft de Engelse rechter deze zomer geoordeeld dat dit niet mag. Het Europese Hof had eerder aangegeven hoe een rechter naar deze regels moest kijken. Gebruik van een merk is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. De adverteerder moet een alternatief bieden en dit alternatief mag geen nepproduct zijn. Daarnaast moet het voor de gemiddelde internetgebruiker duidelijk zijn van wie de advertentie afkomstig is.



De rechter heeft in Nederland een aantal keren geoordeeld dat er geen inbreuk is, omdat de consument snapt dat er op internet via advertenties een alternatief te vinden is. De Engelse rechter kiest duidelijk een andere route. Die stelt dat de internetgebruiker helemaal niet zo goed het verschil weet tussen betaalde advertenties en natuurlijke zoekresultaten. De consument kan daarom denken dat er een relatie is tussen M&S en Interflora. Dat is dus misleiding van de consument.

Trademark Clearinghouse – start sunrise

Sinds maart is de Trademark Clearinghouse (TMC) gestart. Een database waar merkhouders hun merken kunnen inschrijven.



Doel ervan is, dat merkhouders zo snel en makkelijk een aanvraag kunnen indienen tijdens de sunrise fase bij de lancering van de nieuwe toplevel domeinnamen (zoals .SHOP, .CAR etc.). Na een zeer langzame start beginnen de aanvragen nu binnen te stromen. Momenteel

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.

zijn een kleine 10.000 merken ingeschreven. De verwachting is dat de eerste (Chinese) toplevels dit najaar gelanceerd worden. Let op! Inschrijving in het register is alleen zinnig als het merk ook zo gebruikt wordt. Er moet namelijk ook bewijs van gebruik overlegd worden. De inschrijving is niet aan een termijn gebonden, dus dit kan nog steeds.

Talensshop.nl: suggestie commerciële band

Veel retailers gebruiken het merk van een fabrikant om aan te geven dat zij deze producten verkopen. Daar is op zich niets mis mee, zolang dat gebruik maar op een eerlijke manier gebeurt (maar wat dat precies is, daar geeft de wet geen uitsluitsel over) en er geen reden is voor de fabrikant om zich hiertegen te verzetten. Dat is logisch, want een verkoper moet natuurlijk duidelijk kunnen maken dat hij deze producten verkoopt. Om de verkoop te bevorderen, worden er soms ook domeinnamen en social media accounts (Facebook etc.) geclaimd, vaak in combinatie met woorden als SHOP, STORE etc. Mag dit nu ook?



Bij de domeinnaam TALENSHOP.NL oordeelde het Haagse Hof dat dit niet mag, want de domeinnaam en social media accounts worden tevens als handelsnaam gebruikt. Niet alleen de merkproducten worden gepromoot, maar ook de eigen zaak waarbij tevens een commerciële band wordt gesuggereerd met de merkhouders. De merkhouders van de Talensshop had hierop geanticipeerd en een disclaimer op de website gezet. Naar het oordeel van het Hof was die onvoldoende duidelijk (lettertype, plaats op de website etc.). Ook de melding 'onafhankelijke talensdealer' mocht niet baten. Gevolg: inbreuk, overdracht domeinnaam en verdeling in de kosten, een kleine € 50.000,-.



Volg Abcor

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



twitter.com/abcor



facebook.com/abcor



Download GRATIS onze App

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