

## Merkenrecht

### Inhaken bij het WK-voetbal in Brazilië

Grote sportevenementen zorgen altijd voor veel inhakende reclames, zo ook het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. De eerste acties zijn inmiddels een feit (de Roy Donders juichpakken zijn inmiddels al uitverkocht). Toch blijft de vraag: wat mag er nu wel of niet? Van de FIFA mag in ieder geval zo min mogelijk. De FIFA eist zelfs dat er speciale wetgeving wordt aangenomen in het land waar het WK plaatsvindt, om meer geld naar de FIFA te laten gaan, minder belasting te betalen en om op te



kunnen treden tegen inhakende acties. Denk aan de arrestatie van onze Bavaria Babes in Zuid-Afrika. Voor inhakende reclame in Nederland zijn er wel wat standaardregels te vinden in de FIFA-richtlijnen van wat wel of niet mag. Belangrijk is, dat er geen commerciële band gesuggereerd wordt tussen de adverteerder en het sportevenement. Gebruik van het officiële logo 'FIFA World Cup Brasil', de mascotte en de slogan 'All in one rhythm' zijn uit den boze. Deze uitingen zijn allemaal geregistreerd als merk. Alleen de officiële partners en sponsors (zoals Adidas,

Sony, VISA etc.) mogen hier gebruik van maken. Een link maken naar Brazilië, samba, salsa, voetbal en oranje is geen probleem. Het Britse Marketingweek meldt dat de FIFA actief social media, zoals Twitter en Facebook, afstruimt om ieder onrechtmatig gebruik aan te pakken. De eerste reclames zijn inmiddels al verwijderd van Twitter.



## In dit nummer

FIFA en inhakende reclame WK-voetbal

Beatles Bollenstreek Bier verboden

Politieke campagne inbreuk Westmalle merken

Granaat – vormmerk

OHIM beleid beeldmerken

Schadevergoeding fotografen

Parodiërende hamsters niet in strijd met fatsoen

DIRKJAN.NL – wie is houder bij einde samenwerking

LOES VRIJ  
AMSTERDAM



## Modellenrecht

### Glorious Gun tas Loes Vrij bij Zara?

Loes Vrij, een nieuwe Nederlandse ontwerpster, breekt in 2012 in één keer door met haar vernieuwende ontwerpen voor tassen. Haar stijl wordt omschreven als een mix van rock, chique en elegantie. De tassen zijn gemaakt van materialen van hoge kwaliteit. De Glorious Gun is een uitrolbare tas voor vrouwen met vakjes voor kleingeld, creditcards, lippenstift en een spiegel. De lap leer is op te rollen tot een tas en te sluiten met een riem vol bullets. De exclusieve tas is o.a. te koop in de PC Hoofdstraat voor 798 euro. Om haar rechten te beschermen, is voor de tas een Europees model aangevraagd.

Na de presentatie van de tas op de Paris Fashion Week gaat het snel. De tas is inmiddels in 25 landen te koop, van Japan tot Canada. Dit succes bleef bij modeketen Zara niet onopgemerkt. Begin dit jaar kwam het modehuis met een goedkope vergelijkbare tas. Het lijkt erop dat de onderscheidende kenmerken van de Glorious Gun hierin zijn overgenomen, waardoor er geen andere algemene indruk ontstaat bij de koper. Als Loes Vrij Zara hierop aanspreekt en haar modelrechten in stelling brengt, besluit Zara direct de tas van de site te halen en uit de winkels in Nederland.

## Beatles Bollenstreek Bier verboden

Vijftig jaar geleden traden de Beatles voor het eerst (en laatst) op in Nederland. Dat eerste bijzondere concert was niet bij Blokker, maar een dag eerder, namelijk op 5 juni in Treslong te Hillegom. Om dit jubileum te vieren, werd dit voorjaar het Beatles Bollenstreek Bier gelanceerd.



Het etiket is gemaakt in samenwerking met het Beatles Museum in Alkmaar en is gebaseerd op een schilderij uit 1963 dat daar hangt. Op zich dus goed geregeld, alleen werd even over het hoofd gezien dat de naam BEATLES ook is geregistreerd als merk. Na de lancering volgde dan ook een sommatie van Apple Corps (de platenmaatschappij van de Beatles) die de merkrechten heeft op de naam BEATLES. De zaak is geschikt en het bier is nu te koop onder de naam Bollenstreekbier.

## David van Michelangelo en Venus van Botticelli, samen geldig merk

Regelmatig speelt de vraag of woorden of beelden met een groot maatschappelijk, religieus of cultureel belang wel een merk kunnen zijn. Omdat hiervoor geen speciale regeling is, worden merken vaak op andere gronden geweigerd door de merkautoriteiten, echter niet altijd terecht. Zo werd onderstaand logo, waarbij het hoofd van David (van Michelangelo) Venus (van Botticelli) lijkt aan te kijken, aangevraagd voor cosmetica en farmaceutische producten.



De merkautoriteiten stelden dat beide wereldberoemde beelden vaak gebruikt worden in reclame als symbool voor mannelijke en

vrouwelijke schoonheid en gezondheid. Om die reden zijn de beelden niet onderscheidend voor deze producten en werd het merk geweigerd. De houder ging hiertegen in beroep en kreeg gelijk. Het gaat hier namelijk niet om de losse beelden zelf, maar om een unieke combinatie van twee beelden. Door de compositie ontstaat een gemanipuleerd en ongebruikelijk beeld, waardoor het logo wel degelijk onderscheidend vermogen heeft. Een terecht besluit, alleen is het wel jammer dat het Hof zich niet uit over de (on)wenselijkheid om beelden uit het publieke domein te monopoliseren.

## Europese campagne Vlaams Belang inbreuk op merken Westmalle

De campagnes van het Vlaams Belang leiden regelmatig tot een rechtszaak. Zo ook de laatste campagne voor het Europese Parlement 'Westmal of halal'. In de campagne zien we Philip Dewinter uit een kegelvormig glas drinken, gevuld met een donderbruine vloeistof. Dit beeld is ook de hoofdvisual op de Facebook campagne en het Twitter bericht waarin de campagne wordt aangekondigd.



Abdij der Trappisten van Westmalle wenst niet geassocieerd te worden met deze multimediale politieke campagne en start een versnelde procedure bij de rechtbank in Antwerpen. De Abdij heeft niet alleen het woordmerk WESTMALLE TRAPIST laten registreren, maar ook de kenmerkende vorm van haar Westmalle glas. De rechter oordeelt dat de campagne hierop een inbreuk maakt. Westmal is een verkorte weergave van Westmalle, het dominante deel van het merk WESTMALLE TRAPIST. Het gebruikte kegelvormige glas is ook overeenstemmend. In de campagne wordt verwezen naar het bekende merk en niet naar het dorpje Westmalle. Hierdoor wordt er ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie van het merk. De campagne kan tevens afbreuk doen aan de reputatie van het merk. De campagne wordt daarom alsnog, twee weken voor de Europese verkiezingen, verboden.

## Granaat als vormmerk voor drankje

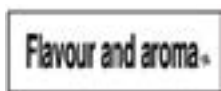
Een bijzondere verpakking is vaak een communicatievorm waarmee een fabrikant zich wil onderscheiden in de markt. Echter, die vorm is dikwijls niet te registreren als merk. De autoriteiten weigeren vaak zo'n vormmerk in te schrijven, omdat de consument er geen herkomstteken van een fabrikant in zou zien. Een uitzondering wordt (soms) gemaakt als de vorm sterk afwijkend is van wat gebruikelijk is.

Een mooi voorbeeld hiervan is de verpakking van een nieuwe vetverbrandende vitamine shake/sportdrank in de vorm van een granaat. Het merk is door het Engelse bedrijf Grenade ingediend als Europees merk. Het merk is inmiddels geaccepteerd. Het Europees Merkenbureau lijkt daarmee wat liberaler te zijn dan een aantal nationale merkenbureaus. De Victor & Rolf Spicebomb parfum (eveneens in granaatvorm) werd namelijk eerder in Denemarken verboden, omdat de vorm in strijd was met de openbare orde en goede zeden.



## Strenger beleid beeldmerken OHIM

De wet heeft bepaald, dat niet ieder merk zomaar kan worden geregistreerd. Als een merk puur het product beschrijft, dan weigeren de merkautoriteiten zo'n merk in te schrijven. Het woord E-BIKE voor elektrische fietsen wordt om die reden geweigerd. Vaak is het dan wel mogelijk dit merk te registreren in de vorm van een logo. Alleen niet ieder logo wordt geaccepteerd. Echter, waar de grenzen lagen, was onduidelijk. Om die reden is het OHIM nu gekomen met een nieuwe interne richtlijn, die toch iets strenger is dan het beleid van de afgelopen jaren. Net zoals voorheen, is gebruik van een algemeen bekend lettertype (zoals Helvetica) niet voldoende. De combinatie van een beschrijvend woord met een simpele grafische vorm (een lijn of een rondje) is ook te weinig.



(1) beeld schildpad te klein



(2) gebruikelijke grafische elementen



(3) gestileerd logo onvoldoende

Tegenwoordig is het ook niet meer voldoende als (1) het beeldelement te klein is, of (2) als deze elementen (zoals in etiketten) veel gebruikt worden, of (3) als de afbeelding een

weergave is van de waren en diensten waarvoor een merk wordt aangevraagd. Vooral dit laatste punt baart zorgen, omdat dit niet alleen van toepassing is op fotografische beelden, maar ook op tekeningen en gestileerde beelden. De vraag of het nieuwe beleid om sterk gestileerde pictogrammen te weigeren wel terecht is, is een vraag voor het Europese Hof (maar dat zal wel weer een aantal jaren duren eer hier duidelijkheid over is). Het lijkt er gelukkig op, dat het BBIE een iets liberaler standpunt hierover inneemt.

Auteursrecht

## Schadevergoeding conform Fotografen Federatie

Fortuna exploiteert een website met informatie over vaartochten. Op een van de pagina's wordt een foto getoond van een typisch Volendams dorpsgezicht (vergelijkbaar met onderstaande foto), zonder naamsvermelding



van de maker. Een stagiaire heeft de foto van het internet gedownload. Van Loo is de maker en beroepsfotograaf. Als die de foto op de website ziet, schrijft hij Fortuna aan om de zaak te schikken en eist drie keer het gebruikelijke tarief. Eén keer als gewone vergoeding voor gebruik van de foto, één keer als boete voor betaling achteraf en één keer omdat er geen naamsvermelding bij staat (conform de leveringsvoorwaarden van de Fotografen Federatie). Fortuna verwijderd de foto, maar gaat niet op het schikkingsvoorstel in. Een rechtszaak volgt. De rechter maakt korte metten met het verweer. Stagiaire of niet, een professioneel bedrijf moet gewoon onderzoek instellen wie de foto gemaakt heeft. Fortuna moet de gevorderde vergoeding betalen (drie keer het normale tarief) plus het grootste deel van proceskosten (hetgeen in lijn is met andere uitspraken dit jaar).

Reclamerecht

## Parodiërende hamsters en plofkoppen

De campagnes van Wakker Dier kunnen altijd rekenen op de nodige klagers. Vaak is de klager niet het bedrijf dat direct wordt aangepakt, maar een 'onschuldige' consument. Vooraf-



gaand aan de hamsterweken van Albert Heijn start er een nieuwe campagne, waarin twee hamsters een gesprek voeren over 'het leven van de kreupele plofkip bij Appie'. Al snel is de eerste klacht bij de Reclame Code Commissie een feit.



Volgens klager is de campagne te negatief voor Albert Heijn en daarmee in strijd met de goede smaak en fatsoen. Het is algemeen bekend dat de RCC zich op dit punt vrij terughoudend opstelt. Eigenlijk alles kan, als de reclame maar niet in strijd is met de waarheid, het algemeen belang of niet onnodig kwetsend is voor een bedrijf. Ook deze klacht wordt afgewezen. Onderzoek van de universiteit van Wageningen heeft in 2011 al aangetoond dat plofkippen het van alle dieren het slechtst getroffen hebben. Daarnaast is het noemen van de naam van de supermarkt ook niet in strijd met de reclamecode (naast Albert Heijn wordt ook Jumbo aangepakt). In 2013 heeft de RCC bij eerdere klachten al aangegeven dat Wakker Dier haar mening in beginsel vrij kan ventileren. De persiflage van de hamsters moet daarbij op de koop worden toegenomen. Advertising properties mogen gebruikt worden, zolang er maar geen verwarring ontstaat. Bij het parodiërende gebruik van de hamsters zijn de grenzen van het toelaatbare daarom niet overschreden, de klachten worden afgewezen.

Internet

### Ex-uitgever verliest rechten op DIRKJAN.NL

Mark Retera (winnaar van de Stripschapprijs in 2004) maakt sinds 1989 de briljante strip

Dirkjan. Het karakter Dirkjan is in 2013 geregistreerd als merk in de Benelux. De domeinnaam DIRKJAN.NL is in 1999 geregistreerd en in 2011 in het beheer gekomen van verweerder. In de periode 2004 – 2009 heeft verweerder de strip uitgegeven. Als de samenwerking stopt, weigert hij de domeinnaam over te dragen. De domeinnaam verwijst door naar de website van verweerder, waar niet alleen Dirkjan strips worden verkocht, maar ook stripboeken van andere auteurs.

Bij een conflict over een domeinnaam kan er vrij snel en goedkoop een procedure worden gestart bij het WIPO (een zogenaamde UDRP procedure). Bij een Nederlandse (.NL) domeinnaam moet eiser bewijzen (1) dat de domeinnaam overeenstemt met een merk, (2) de houder geen eigen recht heeft en (3) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.



Cruciaal in deze kwestie is het feit dat de domeinnaam doorverwijst naar de website van verweerder, waar ook producten van concurrenten worden verkocht. Verweerder kan deze boeken net zo makkelijk verkopen via haar eigen website (de domeinnaam DIRKJAN.NL is hiervoor niet essentieel). Verweerder heeft daarom geen eigen recht op de domeinnaam en het gebruik is te kwader trouw. De domeinnaam moet daarom worden overgedragen. Voorkom dit soort problemen en maak bij de start van een samenwerking duidelijke afspraken, over: (1) of er wel domeinnamen (en social media accounts) geregistreerd mogen worden, (2) zo ja, op wiens naam en (3) onder welke voorwaarde deze overgedragen (moeten) worden als partijen uit elkaar gaan.

### 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](mailto: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

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



[twitter.com/abcor](https://twitter.com/abcor)



[facebook.com/abcor](https://facebook.com/abcor)



### Download GRATIS onze App

Gratis te downloaden in de Appstore en de Android Market of via de website [www.abcor.nl](http://www.abcor.nl)