

## Merkenrecht/handelsnaamrecht

### Michelin sterrestaurant Ivy in Rotterdam moet naam wijzigen

Veel bedrijven denken dat de inschrijving van de bedrijfsnaam bij de KvK voldoende rechten geeft. Dat is dus vaak niet het geval. Een ouder overeenstemmend merkrecht kan namelijk problemen opleveren. Restaurant Ivy is sinds 2009 actief in Rotterdam en krijgt na een jaar (in 2010) al haar eerste Michelin ster. Dat jaar verschijnt ook het receptenboek 'IVY 2010'. Het Londense restaurant THE IVY bestaat sinds 1917. De nieuwe Londense eigenares registreert in 2007 de naam 'THE IVY' als Euro-

pees merk voor restaurantdiensten en boeken. In 2012 ontvangt het Rotterdamse restaurant een sommatie uit Londen om ieder gebruik van de naam (THE) IVY te staken. Zij weigert dit, zodat de rechter hier zijn oordeel over moet geven. Omdat de naam IVY in het logo is verwerkt, op de gevel staat, op promotiemateriaal en op de website staat, is dit merkgebruik en geen handelsnaam. De merken zijn vrijwel hetzelfde en omdat de waren en diensten identiek zijn, is dit dus inbreuk. Dat Restaurant Ivy



lokaal opereert, is niet relevant. Mensen kunnen namelijk denken dat de restaurants met elkaar te maken hebben. Het restaurant moet nu binnen twee maanden haar naam aanpassen.

## In dit nummer

Christian Louboutin - Van Haren  
Rode zool geldig merk

READY TO F\*\*K  
Merk aanstootgevend

Apple Store, merkbescherming  
Voor interieur en buitenkant winkel

ONGOOGLLEBAAR – verzet  
Google soortnaamgebruik

Gadovist vs Gadogita  
Gebruik INN stems

Trademark Clearinghouse  
Voor- en nadelen

Goolfy.nl te complex voor  
voor UDRP-procedure

Adwords gebruik OTOLIFTEN



Auteursrecht/slaafse nabootsing

### Stijl nabootsen mag / slaafse nabootsing afgewezen

De Hoge Raad in Nederland heeft recent een duidelijke uitspraak gedaan over de reikwijdte van het auteursrecht. Kan een stijl beschermd worden tegen slaafse nabootsing als er geen auteursrechtclaim op gelegd kan worden? Het antwoord is duidelijk en in lijn met de oudere rechtspraak, namelijk: NEE, tenzij er speciale bijkomende omstandigheden zijn. Kunstenaar Duijens maakt schilderijen van stevige dames en heren met een opvallend omhoog stekende neus. Kunstenaar Theo Broeren maakt ook dergelijke schilderijen. Sommige schilderijen

lijken zo op elkaar dat dit auteursrechtinbreuk is. In andere schilderijen komen alleen de kenmerkende elementen terug. Die laatste zijn daarom geen auteursrechtinbreuk. De rechtbank en het Hof vonden het te veel op elkaar lijken en oordeelden inbreuk. De Hoge Raad is het hier niet mee eens. Stijlen en stijlkenmerken zijn niet auteursrechtelijk te beschermen. Dit zou een rem op de culturele ontwikkeling vormen. En het is ook niet de bedoeling die bescherming standaard alsnog te geven via de slaafse nabootsing.

### Verbod Van Haren pumps met rode zool

Christian Louboutin heeft gezorgd voor de wedergeboorte van pumps met de stiletto hak. Zijn bijzondere pumps zijn te herkennen aan de rode zool (en het prijskaartje van 500 -1.000 euro). De rode zool is echt een herkenningsteken door de contrasterende kleur met de schoen en door het consequente gebruik van de zool in alle ontwerpen sinds 1992. Een exclusieve schoen waar sterren zoals Jennifer Lopez en Emma Stone bij zweren.



De schoenen zijn een mega succes en om de rechten goed te beschermen, vraagt Louboutin bescherming aan voor de rode zool onder de schoen. Op die manier is niet alleen puur namaak te bestrijden, maar ook aanhakend gebruik.



Als Van Haren blauwe en zwarte pumps met een rode zool gaat verkopen (voor € 50,-), maakt Louboutin bezwaar hiertegen. De rechtbank in Den Haag is het hier mee eens. Gebruik van de rode zool is geen decoratie. Door het intensieve en langdurige gebruik is het merk ingeburgerd. Dat het publiek de rode zool als merkteken ziet, wordt nog eens bekrachtigd door alle namaak op de markt. De schoen van Van Haren stemt visueel dusdanig overeen dat de consument kan denken dat dit een schoen is van Louboutin. Gevolg: een verbod op de verkoop van deze schoenen met een dwangsom van 500 euro per paar.

### READY TO FUCK! in strijd met openbare orde

Meestal worden merken geweigerd omdat ze beschrijvend zijn. Heel soms ook omdat een merk aanstootgevend kan zijn voor een deel van het publiek. Zo is het merk READY TO FUCK! in Duitsland geweigerd voor merchandising producten (zoals kleding en drukwerk). Het Bundesgericht is het met deze weigering

eens. Kinderen en tieners kunnen in aanraking komen met deze producten en voor een groot deel van het publiek kan het merk aanstootgevend zijn.

De aanvrager verweert zich met het argument dat de letters AA zijn toegevoegd, zodat het merk verwijst naar het plaatsje FAAK in Duitsland. Daarnaast

wordt 'fuck' gebruikt in de gewone taal om een bepaalde intensiteit aan te geven. Niet geheel onverwacht blijft het Gerecht bij de eerdere beslissing en weigert het merk omdat het in strijd is met de openbare orde en goede zeden.



### Bescherming voor inrichting Apple Store

De Apple Store is wereldwijd een begrip. De uitstraling is uniek vanwege het transparante karakter. Niet alleen door de glazen panelen voorkant, maar ook door de glazen (zwevende) trap, de strakke tafels en de gebruikte verlichting. Het succes is dusdanig groot dat wereldwijd (van Amerika tot China) concurrenten hierbij aanhaken. Reden voor Apple om voor de totale inrichting bescherming aan te vragen.



In eerste instantie weigeren de autoriteiten de bescherming, omdat het geheel geen onderscheidend vermogen heeft. Na een dik rapport van Apple zijn de autoriteiten om. Dit lijkt een streep door de rekening van Microsoft dat eerder bezwaar heeft gemaakt tegen de aanvraag van Apple. In Europa wordt de bescherming op de inrichting (en exterieur) van panden vaker geclaimd via een modelregistratie. Echter, Esso en BP hebben het design van hun benzinstations wel succesvol als merk geregistreerd. De route van een merk is wel iets duurder, maar een merkregistratie geeft wel een betere en langdurige bescherming.

### Google en soortnaamgebruik

Populaire merknamen worden door het publiek soms gebruikt om een bepaald product aan te duiden. Denk aan Aspirine en Luxaflex en na-

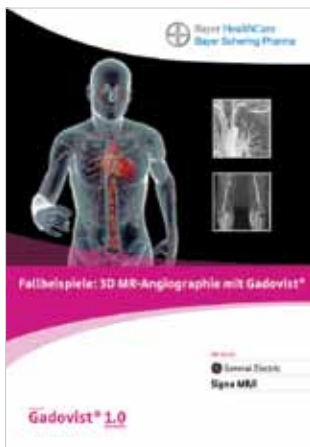
tuurlijk in onze tijd aan Google en Twitter. Voor de merkhouders is dit een nachtmerrie, want als een merk een soortnaam wordt, functioneert het niet meer als herkomstaanduiding/merk (kun je ook googelen bij Yahoo en Bing?). De merkhouders moeten daarom actief optreden om verwording tot soortnaam tegen te gaan en dat kan soms tot vreemde toestanden leiden. De Zweedse taalraad Spåkrådet had het woord 'ogooglebar' opgenomen in de lijst met nieuwe Zweedse woorden, met de betekenis dat iets onvindbaar is op Google of een andere zoekmachine.

Dat schoot bij Google dus in het verkeerde keelgat en er volgde een sommatie. Het woord kon Google niet verbieden, maar de toevoeging 'andere zoekmachine' moest worden verwijderd, want 'googelen' kan alleen bij Google. Tevens moest er aan de definitie worden toegevoegd dat GOOGLE een geregistreerd merk is. Voor de Zweedse taalraad voldoende reden om het hele woord te schrappen in de editie van dit jaar.

Farma

### Gadovist vs Gadogita – gebruik INN stem

Over het gebruik van INN stems (de stofnaam van een medicijn) in merken is veel te doen. De WHO (World Health Organization) heeft in 2011 een memo verspreid over het gebruik hiervan. Het is wenselijk dat fabrikanten hun merken niet afleiden van INNs en dat een INN stem niet wordt gebruikt in merken. Omdat het hier om een aanbeveling ging, is dit in veel landen niet opgenomen in de wetgeving. Gevolg hiervan is, dat fabrikanten de grenzen opzoeken. Merken zijn vaak een INN (of een variatie hiervan) in combinatie met een ander woord dat verwijst naar bijvoorbeeld de toediening. Vraag is wel hoever die bescherming gaat bij dergelijke merken. Bayer heeft het merk Gadovist geregistreerd voor radiologische contrastmiddelen. Als Agfa Healthcare Imaging Agents het merk GadoGita aanvraagt voor (inderdaad) radiologische



contrastmiddelen, stelt Bayer oppositie in. Het begin van beide merken 'GADO' verwijst naar 'gadolinium', de chemische oplossing die wordt gebruikt in contrastmiddelen. Het beleid is dat gebruikelijke stems beschrijvend zijn, waardoor veel vergelijkbare merken naast elkaar bestaan. Dit keer oordelen de Zwitserse autoriteiten anders. Veel contrastmiddelen op basis van gadolinium worden verkocht onder andere merken (dus zonder het element GADO). Het staat daarom niet vast dat GADO beschrijvend is voor 'gadolinium'. Gevolg: de merken zijn overeenstemmend en de oppositie wordt toegewezen. Of dit de nieuwe standaard wordt, is maar de vraag. Bij beschrijvendheid van een merk gaat het namelijk niet alleen om het huidige gebruik, maar ook of een naam (of afkorting) mogelijk in de toekomst hiervoor gaat worden gebruikt. De uitspraak lijkt dan ook een beetje te kort door de bocht.

Reclamerecht

### Pussy - onverantwoorde reclame

Vrouwonvriendelijke of seksueel getinte reclames kunnen altijd op veel kritiek rekenen. Het is bekend dat in Nederland de grenzen van het toelaatbare worden opgezocht. Duidelijk is, dat internationaal de grenzen hiervoor lager liggen. Zo is in Engeland de nieuwe poster-campagne van PUSSY energy drinks verboden:



'PUSSY, The drink's pure, it's your mind that's the problem' (bedacht door Trevor Beattie die ook de bedenker is van het kleding/modemerken FCUK).

De campagne levert 156 klachten op bij de ASA (de Engelse Reclame Code Commissie). Volgens de klagers is PUSSY een seksuele verwijzing, denigrerend, seksistisch en vernederend voor vrouwen. Daardoor is de campagne ongeschikt voor kinderen die met de billboards in aanraking komen. Het verweer van de adverteerder is dat dit een ironische campagne is. Pussy heeft volgens het Engelse (Oxford) woordenboek de betekenis van 'een kat, kitten'. De naam verwijst daarom naar de symboliek/eigenschappen van een kat: koel, mooi en natuurlijk.

Omdat (volgens ASA) het woord 'pussy' in de uiting niet direct verwijst naar vrouwen, is het niet denigrerend of seksistisch voor vrouwen. Maar omdat de billboard duidelijk verwijst naar de dubbele betekenis, krijgt die het ook. Voor oudere kinderen is dit een seksuele verwijzing, waardoor de campagne hen ongeschikt is. De campagne mag daarom niet in zijn huidige vorm worden voortgezet.



## De new gTld's – Trademark Clearinghouse

Op 26 maart is de TCH (de Trademark ClearingHouse) opengegaan. Zoals bekend zijn er een kleine 1.200 nieuwe gTld's aangevraagd. Ruim zeshonderd hiervan zijn generieke namen zoals: .ACCOUNTANTS, .BIO, .CHEAP, .CLOTHING, .FINANCE, .SHOP etc. Het kan (uit commercieel oogpunt) interessant zijn om het merk te koppelen aan de nieuwe extensie wanneer dit gerelateerd is aan de soort diensten die worden aangeboden. Anderzijds is het noodzakelijk om het eigen merk te blokkeren op nieuwe extensies zoals .CHEAP (om online counterfeit te bemoeilijken). De verwachting is dat de eerste extensies na de zomer worden gelanceerd. Gezien de totale omvang is de TCH bedacht. Houders van oudere merken kunnen nu hun merk al inschrijven in de TCH. Het voordeel hiervan is, dat deze aanvraag kan worden gebruikt bij iedere sunrise. Tevens krijgt de houder bericht als er bij de lancering een aanvraag wordt gedaan die identiek is aan het merk. Nadeel zijn natuurlijk de kosten. Rechten in de TCH ontstaan door inschrijving (en niet op basis van wie het eerst komt, die het eerst maalt).



## GOOLFY.NL – te complex voor UDRP

Bij domeinnaamconflicten zijn er altijd twee procedures mogelijk. Een zaak aanspannen bij de rechtbank of een simpele snelle procedure bij het WIPO, een zogenaamde UDRP-procedure. Een UDRP-procedure is juist bedacht om snel een besluit te krijgen over simpele inbreuken. Echter, soms is een procedure hiervoor niet geschikt, zeker als die eigenlijk te complex is. Voor een van onze cliënten (gedaagde in deze procedure) hebben wij hier met succes een



beroep op kunnen doen in de kwestie rond de domeinnaam GOOLFY.NL. Eiser had meerdere partijen gedagvaard, de merkhouders is failliet gegaan en er is grote onduidelijkheid over de rechtsgeldigheid van de overdracht naar eiser. Reden genoeg om de eis tot overdracht af te wijzen omdat de zaak te complex is. Een UDRP-procedure lijkt simpel en makkelijk, maar soms is het niet de beste strategie om deze route te kiezen. De weg naar de rechter is dan een betere optie.

## Adwords: Practicomfort maakt inbreuk op merkrechten OTOLIFT

Het Europese Hof heeft bepaald dat het gebruik van een merk als Adwords is toegestaan zo lang de herkomstfunctie maar niet in gevaar is. In Europa wordt dit verschillend geïnterpreteerd. In Nederland is gebruik van het merk van de concurrent als Adword toelaatbaar indien de advertentie een vorm van (toelaatbare) vergelijkende reclame is. Toch lijkt de Nederlandse rechtspraak nu iets op te schuiven richting Europa.

Practicomfort verkoopt allerlei producten, waaronder trapliften van derden. Op de website van Practicomfort worden uitsluitend nieuwe trapliften van concurrenten aangeboden. In de bewuste Adword campagne verscheen de volgende advertentie:

*Traplift kopen – Traplift.nl – www.traplift.nl/ - Tip: Tijdelijk 10% korting op alle Traplift modellen uit 2012! Traplift Modellen- geef mij advies – vrijblijvend offerte – brochures aanvragen.* OTOLIFT heeft haar merk geregistreerd. De rechtbank oordeelt dat dit Adword gebruik merkinbreuk is. De advertentietekst bevat uitsluitend het generieke woord 'traplift'. Dit kan slaan op trapliften van OTOLIFT als ook liften van derden. De advertentie is vaag. Voor de consument is het onduidelijk dat het hier om alternatieven gaat. De gemiddelde internetgebruiker kan menen dat de liften afkomstig zijn van OTOLIFT of een daaraan gelieerde onderneming. De herkomstaanduidingsfunctie is daarom in het geding. Inbreuk.



## 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 op Twitter

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