

Merkenrecht

4EVER: gebruik van SMS-taal in merken

Onze taal ontwikkelt zich continu. Door de opkomst van het internet en social media hebben cijfers en letters in teksten een andere betekenis gekregen. Denk hierbij aan afkortingen zoals 4U (voor jou), 2day (vandaag), gen8 (goedenacht), ff (even) en CU (tot ziens).

Omdat deze symbolen ook in merken worden gebruikt, kan dit soms ook tot problemen leiden. In 1994 wordt het Portugese merk 4EVER geregistreerd voor sappen in klasse 32. De merkhouders maakt een paar jaar later bezwaar als voor het logo FOREVER merkbescherming wordt aangevraagd voor vruchtensappen

gemengd met Aloëvera. Eiser stelt dat de merken overeenstemmend zijn. Het Gerecht is het hier mee eens. De meest belangrijke onderdelen van de merken zijn de woorden. Door het gebruik van SMS-taal op internetfora, e-mail, blogs en online games, wordt het cijfer 4 gelezen en begrepen als 'voor'. De kennis van het Engels verschilt per land, maar een aanzienlijk deel van het publiek in Portugal is hiermee bekend. Hierdoor zijn de merken auditief en begripsmatig overeenstemmend. Omdat de producten vrijwel identiek zijn, wordt het merk niet geregistreerd.



In dit nummer

LONGCHAMP - INAYA
belang registratie logo

Ruzie om merknaam UB40

Chanel - Glamourous:
aanhaken goodwill bekend merk

Positiemerk Easigrass
merkbescherming kunstgras auto

Clash of the Cover Bands
Curator met lege handen

Unox Facebook campagne
niet nodeloos kwetsend

Nieuwe Reclamecode Social Media

Sanoma – GeenStijl: hyperlinken
wanneer wel of niet toegestaan?



Piet Hein Eek tafelblad



Inbreukmakende tafel

Auteursrecht

Ronde variant inbreuk op rechthoekige tafel

Het design van meubels (en andere vormen van toegepaste kunst) is snel en makkelijk te claimen met een modelregistratie. Dit is makkelijk als een product in licentie wordt gegeven aan derden en bij inbreukzaken. Mocht er geen modelregistratie zijn, dan kan in een inbreukzaak vaak teruggevallen worden op het auteursrecht.

Piet Hein Eek is in 1993 afgestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven met een sloophouten kast. Sindsdien ontwerpt en produceert hij meubilair, verlichting en woonaccessoires. Zijn werk is inmiddels tentoongesteld in het

Stedelijk Museum in Amsterdam en het Groninger Museum. Als een oud-medewerker vergelijkbare meubels aanbiedt, start hij hier tegen een procedure.

Voor de rechter staat buiten kijf, dat de meubels van Piet Hein Eek auteursrechtelijk beschermd zijn. De rechthoekige tafel met een blad dat op tegels lijkt, gelakt in hoogglans, heeft een eigen oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. Als de tafel in een andere vorm wordt nagemaakt, dan behoudt het nog steeds deze eigenschappen. Gevolg: inbreuk.

Belang registratie logo's

Bij kleding en modeaccessoires zijn logo's erg belangrijk. Consumenten herkennen producten niet alleen aan de naam, maar ook aan logo's en lipjes. Het visuele element is hierdoor extreem belangrijk. Als het logo een duidelijke herkenbare afbeelding is, dan is het verstandig hiervoor apart bescherming te vragen. Zo heeft het tassenmerk LONGCHAMP niet alleen het woordmerk geregistreerd, maar ook het logo van de galopperende jockey (voor onder andere lederwaren en kleding).



Als voor het logo INAYA (met galopperende jockey) in de Benelux bescherming wordt aangevraagd, maakt LONGCHAMP hier tegen succesvol bezwaar. Beide afbeeldingen bestaan uit een zwart-wit afbeelding van een naar links galopperend paard, waarbij de jockey met pet in diepe zit voorover gebogen zit op het paard. Het beeld neemt een prominente plek in, zodat beide merken visueel overeenstemmen. Dat het logo normaal gebruikt wordt met de naam LONGCHAMP, is niet relevant, het gaat erom hoe het geregistreerd is. Het oudere merk is ook geregistreerd voor kleding. Gevolg: voor deze producten krijgt het logo INAYA geen bescherming.

Ruzie om naam UB40

De bekende Britse reggae/popgroep UB40 is in 1978 opgericht door een aantal werkeloze vrienden. In 2008 verlaten leadzanger Ali Campbell en toetsenist Mickey Virtue de band, na onenigheid over het beleid. Duncan Campbell, de broer van Ali, wordt de nieuwe zanger. Najaar 2013 (enkele dagen voor de tour door Nederland) stapt trompettist Terence Astro ook uit de band. Eind januari werd bekend dat de drie voormalige leden (Ali, Mickey en Terence) onder de naam



UB40 een nieuw album op de markt gaan brengen. De rest van de nog immer onder de naam UB40 werkende groep reageert: "Wij zijn ge-

kwetst door deze wanhopige poging van onze voormalige medebandleiden om de merknaam, business en nalatenschap van UB40 te kidnappen." Veel muziekgroepen en artiesten laten de naam van de groep als merk registreren (ook in verband met merchandising). Dat is hier dus niet gebeurd. Een check in het register laat zien dat Ali het merk recent (najaar 2013) op eigen naam heeft vastgelegd. De overige leden overwegen nu naar de rechter te stappen.

Who the fuck is Chanel

Om producten onder de aandacht te brengen van het grote publiek, kan het aantrekkelijk zijn om aan te haken bij de bekendheid van een bestaand merk. Echter, als er te nadrukkelijk wordt aangehaakt, dan kan dit tot problemen leiden. Het modehuis CHANEL (opgericht in 1909 door Coco Chanel) zit sinds de komst van hoofdontwerper Karl Lagerfeld weer volop in de lift. Om de merkrechten goed te beschermen (en namaak te kunnen aanpakken), zijn zowel het woord CHANEL als het logo (de twee gespiegelde C's) als merk vastgelegd. Als Glamorous onderstaande T-shirts op de markt brengt, start Chanel een procedure bij de rechter.



De rechtbank is overduidelijk in zijn uitspraak. Chanel is een bekend modemerken en geniet een brede bescherming. De afbeeldingen van Coco Chanel en Karl Lagerfeld roepen een associatie op met Chanel. Daarnaast stemt het woord CHANNEL (in het onderschrift 'who the fuck is Chanel') in hoge mate visueel, auditief en begripsmatig overeen met CHANEL. Glamorous wil duidelijk aanhaken bij de goede reputatie van Chanel en ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het bekende merk. Door de gebruikte tekst wordt tevens ernstig afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk. Glamorous wordt met onmiddellijke ingang verboden inbreuk te maken op de rechten van Chanel. Tevens moet zij de winst afdragen, de nog aanwezige kledingstukken vernietigen en Chanel de proceskosten vergoeden (een kleine 15.000 euro). Aanhaken is leuk, maar check wel of er geen inbreuk wordt gemaakt op anderen merken.

Positiemerk – kunstgras auto

Bij veel bedrijven wordt de corporate identity doorgevoerd in iedere vezel van het bedrijf. Het wagenpark wordt daarin ook vaak meegenomen. Om aanhakend gebruik van derden tegen te gaan, worden designs vaak als model geregistreerd. Als fleetmarking een eigen speciale plaats inneemt en de consument hierin merkgebruik ziet, dan kan een merkregistratie handig zijn.



Het Engelse bedrijf Easigrass gebruikt in haar Facebookcampagne een kleine auto (Smart) geheel bekleed met kunstgras. Om navolging tegen te gaan, is hiervoor een Europese merkregistratie verricht. Een positiemerk, waarbij duidelijk vermeld is waar er kunstgras op een auto is geplakt. Alhoewel de Europese autoriteiten dit soort merken vaak weigeren, is het dit keer wel geaccepteerd.

Merkrechten in de holding, curator met lege handen bij faillissement

In 2013 zijn ruim 13.800 bedrijven failliet gegaan. Bij een faillissement is de goodwill van een bedrijf niet zomaar ineens verdwenen. Vandaar dat de curator altijd de mogelijkheid onderzoekt van een doorstart. Sinds 2004 wordt er een grote landelijke wedstrijd georganiseerd onder de naam 'The Clash of the Cover Bands'. Bij de start heeft de bedenker de naam en het logo op eigen naam laten registreren. Sinds 2011 wordt de wedstrijd door een stichting georganiseerd. Die wordt in juni 2013 failliet verklaard. Dan ontstaat er een strijd wie de merkrechten kan verkopen. De merken staan namelijk nog steeds op naam van de oorspronkelijke bedenker, maar de curator stelt dat de merkrechten zijn overgedragen aan de stichting, want die organiseert sinds 2011 de wedstrijd.



De rechter is het daar niet mee eens. De stichting organiseerde wel de wedstrijd, maar

daarmee werd zij nog niet eigenaar van de merken. Bij wet is bepaald dat merkrechten alleen schriftelijk kunnen worden overgedragen. Dat is niet gebeurd. Omdat de stichting de rechten niet had, kon de curator ze ook niet overdragen voor een doorstart. De verkoop van de merken door de oorspronkelijke bedenker is wel rechtsgeldig. De rechtszaak maakt duidelijk dat het verstandig kan zijn om intellectuele eigendomsrechten (zoals merken en domeinnamen) te registreren op naam van het moederbedrijf/holding en niet op naam van de werkmaatschappij. Bij een faillissement van de werkmaatschappij is op die manier een deel van de goodwill veiliggesteld.

Auteursrecht

Oma's variatietips en Alzheimer

De nieuwe commercial van UNOX om iedereen aan de stampot te krijgen, maakt de tongen weer los. In de commercial gaat een aantal dochters bij hun moeder eten. Op bezorgde toon vraagt een van de dochters wat er met moeder aan de hand is, nu zij sambal en nasi-kruiden in de hutspot wil doen. Als de moeder de hutspot serveert, blijkt deze onverwacht lekker te zijn, waarop moeder antwoordt: "Recept van Facebook." Op het eind verschijnt in beeld: Varieer ook met stampot, kijk op facebook/unox.



Humor in commercials blijft gevaarlijk in Nederland. Enerzijds is de commercial genomineerd voor de STER GOUDEN LOEKIE, maar anderzijds kwamen er ook klachten bij de Reclame Code Commissie. De commercial zou de spot drijven met ernstige ziektes als Alzheimer, en dus in strijd zijn met de Nederlandse Reclamecode. Unilever betoogt dat dit niet het geval is. Met ouderdom wordt niet de spot gedreven. Oma is zelfs het stralende middelpunt. De Commissie is het daarmee eens. Met demente mensen of zij die de ziekte van Alzheimer hebben, wordt niet de spot gedreven. De commercial heeft een duidelijke knipoog. Dat niet iedereen dit even kan waarderen, leidt niet tot een ander oordeel. De commercial is niet in strijd met de goede smaak (art 2 NRC) en ook niet nodeloos kwetsend (art 4 NRC).

Reclamecode Social Media



Bedrijven besteden een steeds groter deel van hun marketingbudget aan Social Media campagnes. Soms is het voor gebruikers niet altijd even duidelijk wie de afzender is. Op 1 januari is

daarom de nieuwe Reclamecode Social Media in werking getreden. Doel ervan is transparantie te bevorderen in Social Media. Dit kan door duidelijk aan te geven wat de relatie is tussen de adverteerder en diegene die de boodschap verspreidt. Bijvoorbeeld als iemand iets meldt omdat hij hiervoor gesponsord wordt of een product gratis heeft gekregen. Er kan hierbij gebruik worden gemaakt van de volgende hashtags: #spon (gesponsord), #paid (betaald), #sample, #adv (advertentie) en #prom (promotie). Daarnaast moet de adverteerder ervoor zorgen dat het beeld dat over het product ontstaat, niet misleidend is.

Geen overbodige luxe gezien de recente klacht over de taxidienst Uber. Uber is een alternatieve taxidienst

(overgewaaid uit Amerika) die consumenten en chauffeurs via een app met elkaar in contact brengt.



Opvallend veel positieve tweets kwamen van bekende tv-persoonlijkheden. Toen er een klacht werd ingediend, bleek dat deze bekende mensen bij de introductie van Uber een soort tegoed hadden gekregen, ongeacht of zij erover zouden twitteren. Dit is toch een vorm van beïnvloeding om bekende tv-sterren positief over het bedrijf te laten twitteren. Een vorm van onduidelijke reclame. De adverteerder wordt aanbevolen niet langer reclame te maken op deze wijze. Met een van bovenstaande hashtags was dit wel direct duidelijk geweest.

De verboden hyperlink naar Britt Dekker

Britt Dekker wordt in oktober 2011 gefotografeerd voor de kerstspecial van Playboy. Twee weken later ontvangt GeenStijl een tip van iemand onder een schuilnaam, dat de foto's op het internet te vinden zijn. De dag erna publiceert GeenStijl een link, met als kop: "Fucking uitgelekt! Naaktfoto's Britt Dekker". Sanoma stuurt direct een sommatie om het bericht en de link te verwijderen. GeenStijl reageert hier niet op, maar door alle media-aandacht zijn de foto's inmiddels overal te vinden op het internet.

In de rechtszaak die volgt, draait alles om de vraag of het plaatsen van een hyperlink naar geheime informatie op



het internet een inbreuk is (een niet toelaatbare vorm van openbaarmaking). Het Hof stelt dat internet een vrij, open en voor iedereen toegankelijk communicatienetwerk is. Degene die het eerst iets plaatst op het internet, maakt een werk openbaar (moet wel vindbaar zijn). Het plaatsen van een hyperlink is hetzelfde als een voetnoot in een boek. Verwijzen naar informatie die al openbaar is gemaakt. Omdat de foto's door iemand anders op het internet zijn gezet, maakt die persoon (en niet GeenStijl) inbreuk op de rechten van de fotograaf. Maar GeenStijl zit toch fout, omdat zij wist dat de eerdere publicatie van de foto's onrechtmatig was. Iemand had onder een schuilnaam de link doorgestuurd en Sanoma heeft voor de publicatie GeenStijl hierop gewezen. Zonder de berichten en links van GeenStijl had het publiek de foto's niet kunnen vinden. Het plaatsen van de hyperlinks en berichten is daarom toch onrechtmatig. Het beroep op vrijheid van meningsuiting (art 10 EVRM) gaat niet op. De hyperlink was alleen om de nieuwsgierigheid van het GeenStijl-publiek te bevredigen en niet om een maatschappelijke misstand aan de kaak te stellen. Hyperlinken is dus geen probleem, zolang het maar niet om geheime/afgeschermd informatie gaat.

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

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