

In dit nummer

Beyoncé – Feyoncé:
parodie en merken

Apple – Xintong Tiandi:
leren iPhone telefoonhoesjes

McDonald's – MacCoffee:
seriemark en registratie

Merci – Leonidas:
belang slagzin als merk

LAMZAC – KAISR :
modelrecht op ligluchtbank

Suit Supply:
reclame in strijd met fatsoen

TheStyleOutlets.nl:
recht op protest website

Gratis eBook IE in Bedrijf:
bescherming van vormgeving

Brexit en EU-merken en modellen



Indien Engeland uit de EU treedt, heeft dit niet alleen gevolgen voor Engelse bedrijven. In principe heeft ieder bedrijf met een EU merk- of EU modelregistratie vanaf dat moment namelijk opeens geen bescherming meer in Engeland. Daar moet de komende jaren een oplossing voor worden gevonden. Er zijn drie mogelijke opties. De houder van een EU merk of model heeft geen rechten meer in Engeland (zeer onwaarschijnlijk), of er volgt een 1-op-1 transformatie van de rechten, of de rechten worden via een conversie omgezet. Die laatste optie is al gebruikelijk in een aantal procedures en lijkt daarom het meest waarschijnlijk.

Hoe werkt conversie? Bedrijven krijgen dan een periode (bijvoorbeeld een half jaar) om specifiek voor Engeland de Unierechten om te zetten naar een nationale Engelse registratie. De procedure is vrijwel hetzelfde als een nationale aanvraag in Engeland. Dus dezelfde kosten, maar ook toetsing door de autoriteiten (weigeringen) en oppositiemogelijkheid door derden. Steek de kop niet in het zand. Anticipeer hierop als de Engelse markt van belang is. Vraag daarom bij nieuwe Uniemerken en modellen ook direct bescherming aan via een Britse nationale registratie (nadere informatie: vraag Abcors Brexit folder aan).

Merkenrecht

Dino logo's – te kleine verschillen

Stripfiguren worden geregeld gebruikt om kinderproducten in de markt te zetten. Ehrman (een groot Duits zuivelbedrijf) lanceert in 2006 Monster Backe, een vriendelijke lachende dinosaurus. De dino wordt gebruikt op verpakkingen, in advertenties en in online computerspeltjes. Om de rechten te beschermen, wordt het stripfiguur-tje als Uniemark vastgelegd in grijstinten voor melk en melkproducten. Als voor een vergelijkbare dinosaurus een merkaanvraag in de EU wordt gedaan (voor o.a. melk en zuivelproducten, gebak, snoepgoed en koffieproducten), maakt Ehrman hiertegen bezwaar. Onzin, vindt

het Letse bedrijf: een dino is niet te monopoliseren. De merkautoriteiten (en het Gerecht) stellen: merkinbreuk. De merken lijken visueel enigszins en begripsmatig sterk op elkaar. In beide gevallen gaat het om een vrolijke dinosaurus. Getekend in stripstijl en in hetzelfde perspectief. Er zijn verschillen, maar die zijn te klein. De oudere dino loopt op schoenen de andere kant op, met een glas melk in zijn hand en likt zijn lippen. De consument ziet de producten vaak niet naast elkaar, dus moet zich baseren op een vage herinnering en vergeet dan deze details. Gevolg: de aanvraag wordt geweigerd.



Conclusie: als er stripfiguren worden gebruikt in de communicatie ter promotie van bepaalde producten, registreer die dan tijdig.

BEYONCÉ vs FEYONCÉ

Met een grap inhaken op actualiteiten is vaak een toegestane parodie. Echter, waar ligt de grens tussen een parodie maken en commercieel ergens een slaatje uit slaan? Die vraag zien we steeds terugkeren als bedrijven 'grap-pig' willen aanhaken bij bekende merken of personen.

Het moge buiten kijf zijn, Beyoncé is een van de meest populaire en toonaangevende artiesten ter wereld. Om misbruik van haar naam te voorkomen, is haar naam als merk geregistreerd voor een breed scala aan producten. Niet alleen voor audio-opnames en optredens, maar ook voor cosmetica, kleding en merchandising artikelen. Als de firma Feyoncé op de markt komt met een beker 'FEYONCÉ' en



het onderschrift "He put a ring on it", eist zij een verbod. Het verweer is, dat dit toch een toelaatbare parodie is. De zaak is momenteel onder de rechter in Texas. In

Europa zou zo'n verweer weinig kans van slagen hebben. Dit is een duidelijk geval van kielzog varen (ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van een bekend merk). Parodie en harde commercie gaan gewoon niet samen.

De waarde van merken

Google is dit jaar (in de Brandtz Top 100) uitgeroepen tot het meest waardevolle merk ter wereld (een ruime 229 miljard US dollars). In die top 100 staan ook Nederlandse bedrijven:

Heineken (10,5 miljard) en Shell (bijna 15 miljard). Het meest waardevol zijn de merken van technologische bedrijven, zoals Apple, Microsoft, Facebook en Amazon. Maar in hoeverre verdampt de merkwaarde bij een faillissement? Het faillissement van V&D is een mooie indicatie hiervan. De merkrechten voor de parel 'La Place' kocht

La PLACE

Jumbo voor 30 miljoen. Maar ook V&D wordt voortgezet.

Deze zomer hebben Cool Cat oprichter Roland Kahn, Jacco Schefers en oud Hema-man Ronald van Zetten de merkrechten hiervan gekocht voor een half miljoen. Het merk V&D wordt het vaandel voor een webshop. Het positieve is, dat het merk V&D (na 129 jaar) niet bij het grof vuil is gezet. Dit in tegenstelling tot vele andere merken die de laatste jaren een stille dood zijn gestorven, zoals PIET KERKHOF, VAN GEND &

LOOS of de SRV (zie ook: Verdwenen Merken: 1970-2015).

iPhone in China

Bekende merken krijgen een brede bescherming. Zij kunnen optreden tegen aanhakend gebruik, gebruik van het merk voor andere producten. Probleem is wel dat het bedrijf dan moet bewijzen dat het merk bekend was op het moment dat een ander bedrijf een vergelijkbaar merk aanvroeg. Apple ondervond dat in de afgelopen jaren aan den lijve in China. In 2002 wordt het merk iPhone door Apple aangevraagd in China. Bij de lancering van het merk in 2007 wordt het identieke merk iPhone toevallig ook door een Chinees bedrijf geregistreerd voor leren handtasjes en telefoonhoesjes. In 2012 startte Apple een procedure tegen deze aanvraag bij de Chinese merkautoriteiten. Zowel in deze procedure als bij de rechtbank als bij het hoge gerechtshof vangt Apple bot. Xingtong Tiandi Technology mag het merk blijven gebruiken, omdat Apple niet kon aantonen dat het merk iPhone direct bij de introductie al een bekend merk was. Dit komt mede omdat Apple de iPhone pas sinds 2009 in China is gaan verkopen.



MacDonald's vs MacCoffee

Sommige bedrijven werken met een seriemark. Vrijwel alle producten worden aangeboden onder merken die iets gemeenschappelijks hebben. Een van de meest bekende hiervan is McDonald's. Naast de naam van de keten, bevatten vrijwel alle producten het element Mc (bijvoorbeeld McCHICKEN, McDRIVE en McNUGGET). Door niet alleen die namen te gebruiken maar ze ook als merk te registreren, probeert het bedrijf het element Mc (wat heel gebruikelijk is in de USA) te claimen en te monopoliseren voor voedselproducten. En dat lukt. Recent heeft het bedrijf succesvol in Europa de merkregistratie tegengehouden van MacCoffee



(aangevraagd door Future Enterprises voor etenswaren, koffie en dranken). Het Gerecht is van oordeel dat het publiek een link zal leggen tussen dit merk en de bekendheid van de oudere Mc merken van McDonald's. Het merk is daarom geweigerd.

De Lamzac vs KAISR ligluchtbank

In 2014 komt Marijn Oomen met een ligluchtbank, de LAMZAC Hangout. Door een 'zak' in het rond te zwaaien (lucht scheppen), vult die zich met lucht. De ligbank blijft onder spanning door de opening dicht te vouwen en op te rollen. Een ligbank die in een handomdraai staat. Ideaal om op te liggen zonder last te hebben van de harde/rotsige ondergrond. Om op te kunnen treden tegen producten waarvan de vormgeving geen andere algemene indruk geeft, wordt er een Europees Model geregistreerd in januari 2015.



Het product blijft niet onopgemerkt en in binnen- en buitenland verschijnen diverse vergelijkbare producten, waaronder de KAISR Original. Fatboy (dat inmiddels de rechten op de LAMZAC heeft gekocht van Oomen) stelt dat Massive Air (de producent van de KAISR) inbreuk maakt. Die betwist dit. De ligluchtbank is namelijk vrijwel geheel technisch bepaald en dat is uitgesloten van modelbescherming. De rechter is het hier niet geheel mee eens. Het klopt, want een luchtbank moet lang en breed genoeg zijn om op te liggen. Maar daarbij kan de ontwerper nog wel een aantal vormvarianten kiezen.



De KAISR heeft dezelfde hoogte, dubbele buisvorm en ook een diepe spleet in de lengte. De twee hoeken aan het hoofdeinde zijn anders, maar onvoldoende om een andere algemene indruk te wekken. Gevolg: inbreuk en verbod. Massive AIR komt met een aangepast ontwerp: de KAISR3. Doel is om die te leveren aan mensen die eerder de KAISR V1 of V2 hebben besteld. Ook dat verbiedt de rechter, omdat daarmee alsnog profijt wordt gehaald uit de eerdere vastgestelde inbreuk. Klanten moeten hun geld terugkrijgen, dan kunnen ze daarna kiezen om alsnog een KAISR V3 te kopen of de LAMZAC Hangout.

Merci vs Leonidas: gevecht om slagzin

In 1965 komt Storck (de Duitse fabrikant van Merci) met het briljante idee om chocola specifiek als geschenk in de markt te zetten. Chocola voor vrienden/familie om ze een keer te bedanken. De commercials eindigen daarom steevast met de pay-off: "Merci, dat jij er bent" (of vergelijkbare slogans in andere talen). Door een slogan consequent en langdurig te gebruiken, kan een gebruikelijke zin inburgeren en daardoor worden geregistreerd als merk. Als Leonidas een campagne start gebaseerd



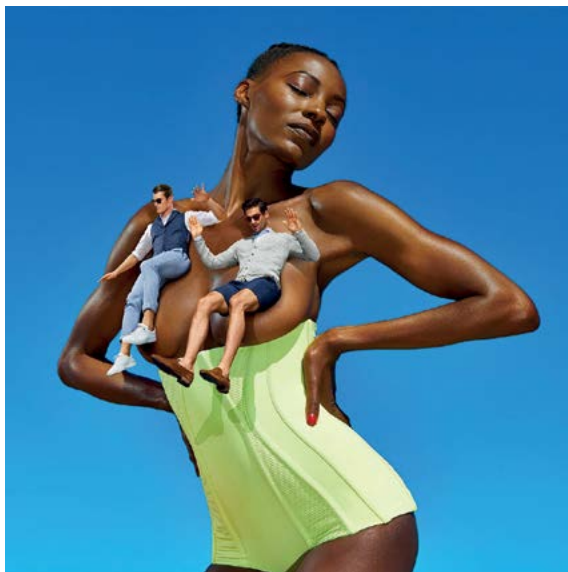
op hetzelfde thema met de slogan 'OMDAT JIJ HET BENT', escaleert dit. De rechter oordeelt dat deze slogan een inbreuk is op de bekende slagzin "Merci, dat jij er bent". De slagzinnen lijken te sterk op elkaar, zodat het publiek een verband legt tussen het bekende merk en de nieuwe slagzin. De toevoeging van Leonidas heft dit niet op.

In de afgelopen maanden zagen we een vergelijkbaar conflict tussen Bavaria en Your Hosting. Bavaria zocht haar heil in het auteursrecht om een claim te krijgen op de slogan 'Zo. Nu eerst'. In eerste instantie won Bavaria, maar het Hof was gelukkig wat wijzer en wees deze claim af (de zin was te banaal om via het auteursrecht bescherming te krijgen). Mocht een slagzin (ook vrij banale zinnen) van belang zijn en consequent worden gebruikt, vertrouw dan op het merkenrecht (om verwatering tegen te gaan) in plaats van het auteursrecht en laat de slagzin inschrijven als merk.

Suit Supply seksistisch?

Ook dit jaar mocht de ToyBoys campagne van Suit Supply weer rekenen op de nodige klachten bij de Reclame Code Commissie. De abri-campagne zou in strijd zijn met art 2 RCC (de goede smaak en fatsoen). Op de foto is een donkere vrouw in een topless korset te zien met de handen in haar zij. De foto is zo gemonteerd dat het lijkt of er twee minuscule mannen zittend van haar borsten afglijden. Klagers vinden het beeld "gewoonweg walgelijk", "racistisch" en "seksistisch" (kinderen leren dat de vrouw een ondergeschikt seksueel object is).

In Nederland kan veel, dus Suit Supply voert verweer. De uitingen hebben een duidelijk humoristisch en absurdistisch karakter. Het College van Beroep is het hiermee eens. Het



gebruik van een (schaars geklede) vrouw in reclame voor herenkleding is niet direct ontoelaatbaar. Het is duidelijk dat het hier om een fotomontage gaat. Niet duidelijk is hoe de mannen op de borsten zijn beland, wat zij daar doen en hoe zij dit ervaren. De pose van de vrouw staat los van de mannen op haar lichaam. Door het absurdistische karakter van de foto is er geen sprake van een reële situatie van misbruik van een vrouwenlichaam. De klacht wordt dan ook afgewezen.

Internet – online branding

Recht op protestsite



NEINVER heeft sinds 1996 diverse outletstores geopend in Europa (vooral in Zuid-Europa) onder de naam THE STYLE OUTLETS (en de merken als Uniemerck geregistreerd). Het bedrijf wil ook in Nederland een outlet openen, en wel in Halfweg (bij Amsterdam). Een doorn in het oog voor een aantal onderne-

mers. Om die reden wordt in 2013 de domeinnaam THESTYLEOUTLETS.NL geregistreerd. Een protestsite met de voor- en nadelen onder de titel "Actiecomité NEE tegen The Style Outlets". Omdat in 2017 de outlet bij Halfweg geopend zal worden, start NEINVER een procedure om de domeinnaam op te eisen. De vraag is, kan dit nu zo maar, want er is toch ook nog zo iets als vrijheid van meningsuiting?

In de procedure bij het WIPO draait het om die vraag. Recht om te protesteren is er. Daarbij mag je ook het merk gebruiken van de wederpartij. Maar dit heeft wel zijn beperkingen.

De registratie van alleen het merk van de wederpartij (zoals hier) gaat een stap te ver. Had het actiecomité gekozen voor de domeinnaam ZEGNEETEGENTHESTYLEOUTLETS.NL, dan had eiser hier weinig tegen kunnen doen. Omdat in deze kwestie de domeinnaam identiek is aan het merk, moet die worden overgedragen aan NEINVER.



Gratis eBook IE in bedrijf deel 3

Na deel 1 (naamcreatie) en deel 2 (ideebeschermt) is dit voorjaar deel 3 gelanceerd (vormgeving) van de eBook serie IE in Bedrijf waar wij als co-auteur aan meeschrijven. In dit deel staat de bescherming van design centraal. Wat is het belang van design? Welke rechten zijn er te claimen via het modellenrecht en wat zijn de voordelen van een model ten opzichte van het auteursrecht en het merkenrecht? De werkgids is gemaakt voor niet IE-juristen, designers en MKB ondernemers. Het boek is in hard copy te koop bij BOL.COM, maar ook GRATIS te downloaden via de website www.ie-inbedrijf.nl.



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, EUIPO.eu, Domjur.nl, GPD, IER, INTA bulletin, Nu.nl, 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