

### In dit nummer

William Djoko vs DJ Djoko:  
wijzigen artiestennaam

Beschermde Geografische Aan-  
duiding (BGA): Limburgse vlaai

Prada vs EUIPO:  
weigering patroonmerk

BB Services vs Lego Juris: aard van  
de waar en technische uitkomst

EUIPO vs A. Maureta: Parfums  
Escobar weigering openbare orde

Jan Smit – EUIPO: onderscheidend  
vermogen portretmerk

Spyder vs Zhifeng:  
belang logobescherming

Rituals vs The Body Shop:  
beschrijvend gebruik

### Merkenrecht

## The Bulldog eist terecht schade van Red Bull



In 2007 start Red Bull een procedure tegen de lancering van The Bulldog energydrinks. Reden: het merk The Bulldog is overeenstemmend met Red Bull door het element BULL. In 2010 volgt het Hof deze redenatie. The Bulldog legt zich daar niet bij neer, gaat naar de Hoge Raad en uiteindelijk het Europese Hof. The Bulldog stelt een geldige reden te hebben voor dit merkgebruik. Energydrinks zijn een logische uitbreiding van wat er te koop is in een coffeeshop en het merk wordt al jarenlang te goeder trouw hiervoor gebruikt. Uiteindelijk krijgt The Bulldog gelijk. Omdat er geen merkinbreuk is

geweest, probeert The Bulldog de schade (geschat op 49 miljoen) te verhalen op Red Bull. Redbull heeft onrechtmatig gehandeld door The Bulldog te verbieden nog langer energydranken te verkopen onder haar merk. De rechter bevestigt dit. Dreigen met een verbod (dat de ander zich aan het vonnis moet houden) is onrechtmatig als dat vonnis later wordt vernietigd. Door te dreigen is The Bulldog de kans op exploitatie/winst ontnomen. Op dit punt heeft The Bulldog alvast gewonnen. Alleen de hoogte van de schade moet nu nog worden bepaald. Wijze les: dreig pas met handhaving als een vonnis definitief is.

### Merkenrecht

## Misleidende duurzaamheidsclaims Primark

Onderzoeken tonen aan dat duurzaamheid een integraal onderdeel is geworden van de consumentenervaring. Merken die hierop inspelen, hebben een concurrentievoordeel. Om misleiding te voorkomen, kwam de ACM met de Leidraad duurzaamheidsclaims. Sinds 2023 is bij de Stichting Reclame Code de Code voor Duurzaamheidsreclame van kracht geworden. Het begrip duurzaam is niet een vast omlijnd begrip, wat in de praktijk tot problemen leidt.

Als Primark in haar winkels posters ophangt met teksten als: *“Biologisch, gerecycled, duurzaam en betaalbaar katoen”*, en *“We maken onze kleding circulair. Zodat de wereld blijft draaien”*, volgt er

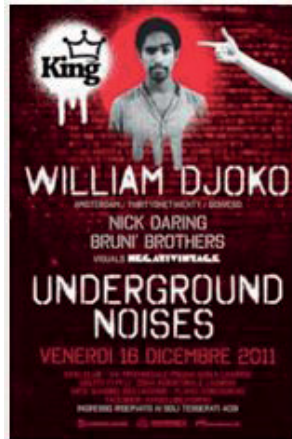
een klacht bij de Reclame Code. Onderaan de posters staat een QR-code en in kleine lettertjes dat dit de ambities zijn van het bedrijf in 2027 en 2030.

Klager stelt dat de reclame misleidend is, omdat de indruk wordt gewekt dat de producten nu al hieraan voldoen. Zowel in eerste als in tweede instantie verliest Primark. De reclame is in strijd met de regels door de claims heel groot en prominent weer te geven en in kleine letters te melden dat het om een ambitie gaat. Daarnaast is voor de consument onduidelijk waar *‘biologisch, gerecycled, duurzaam’* en *‘circulair’* voor staan. Duurzaamheidsclaims zijn aantrekkelijk maar hou het helder en concreet!



## DJ Djoko moet naam wijzigen

DJ Djoko (gedaagde) en William Djoko (eiser) zijn beiden (deep)house dj's. Eiser treedt sinds 2006 regelmatig op in Nederland, Berlijn en Ibiza. Vanaf 2016 doet hij dat onder de naam William Djoko. Gedaagde gaat online in 2020 en wordt 'ontdekt'. Snel ontstaat er op social media verwarring tussen beide personen (worden de verkeerde personen getagd). William Djoko registreert alsnog zijn naam als merk in de Europese Unie en eist dat gedaagde de naam DJOKO niet meer mag gebruiken.



Het Hof oordeelt dat het merk WILLIAM DJOKO een geldig merk is. Het merk is niet te kwader trouw geregistreerd, omdat eiser deze naam al sinds 2016 gebruikt. Gedaagde stelt oudere handelsnamen te hebben. Hij heeft namelijk

een keer opgetreden in een café in Nijmegen en op een boot in Amsterdam. Dat is onvoldoende om oudere handelsnaamrechten te claimen. De tekens DJOKO en WILLIAM DJOKO zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Gebruik is voor identieke diensten. Gevolg: verbod (binnen twee maanden!) op gebruik van de naam, ook door de platenlabels en muziekplatforms. Belangrijke les: laat je artiestennaam altijd als merk vastleggen.

## Limburgse vlaai: Europees beschermd streekproduct

De Europese Commissie kan een kwaliteitslabel geven aan lokale producten. Een van die labels is de Beschermd Geografische Aanduiding (BGA). Doel is om de hoge kwaliteit voor lokale, culturele, historische, gastronomische producten te beschermen. Er moet een geografische band zijn met de streek (het recept vindt zijn oorsprong in lokale tradities). Vaak gaat het om worsten en kazen, zoals Jambon d'Ardenne en



Camembert de Normandie.

In Nederland wordt dit vrijwel nooit geclaimd. In andere Europese landen worden veel vaker de namen geclaimd van culturele lokale producten, die dan uitsluitend daar gemaakt mogen worden. Wij kennen tot op heden alleen: Gouda Holland, Edam Holland, Hollandse geitenkaas (3 kazen), de Westlandse druif en De Meerlander aardappel.

Sinds kort is er een nieuw loot aan de stam: de Limburgse vlaai. "Een goedgevulde, goudbruin gebakken ronde zoete taart met een rijke variatie aan vullingen en afwerkingen die steeds meegebakken worden." Gebakken in Belgisch of Nederlands Limburg. Ook



relevant: na het bakken mag de vlaai niet worden ingevroren! Hopelijk leidt deze goedkeuring tot meer aanmeldingen om te voorkomen dat derden in het buitenland de namen van onze lokale culturele culinaire pareltjes gaan mis/gebruiken.

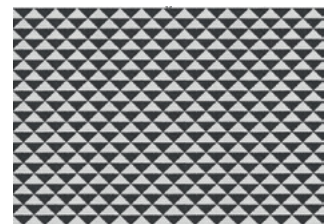
## Prada patroon – basaal en alledaags

Sinds 1913 gebruikt Prada een omgekeerde triangel als merkteken. De triangel met de naam PRADA is als merk geregistreerd, net zoals het logo van de losse



triangel. In de modesector wordt (volgens Prada) steeds vaker gebruik gemaakt van patronen als herkenningsteken. Om die reden vraagt Prada in 2022 bescherming aan van een zwart-wit herhalend patroon van de triangel voor tassen, kleding, textiel, sjaals en flesjes.

De Europese autoriteiten (en de Board of Appeal) weigeren het merk, omdat het patroon geen onderscheidend vermogen heeft. De consument ziet hierin geen herkenningsteken, maar een decoratieve versiering. Dat de triangel wel als logo is geaccepteerd, is niet relevant. De rechtspraak over vormmerken is de leidraad voor patroonmerken.



Het publiek is niet gewend om in een patroon een merk te zien. Alleen als het patroon significant afwijkt van wat gebruikelijk is in de branche, kan het als merk worden geregistreerd. Dit is een basale alledaagse vorm. Als Prada

de claim op inburgering had gedaan, dan was dit mogelijk wel geaccepteerd. Echter, die lat ligt voor een Uniemerk extreem hoog. Claim daarom tijdig de merken en modellenrechten in de landen nationaal (zoals de Benelux) waar het teken intensief wordt gebruikt.

### Lego poppetje geldig vormmerk

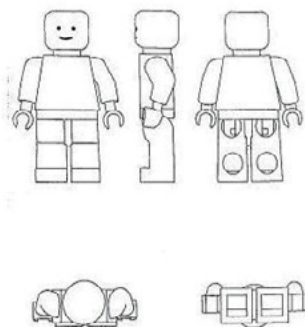
In 1974 lanceert Lego voor het eerst bouwpoppetjes. De vormgeving is sensationeel en totaal afwijkend. Om die reden registreert Lego de vorm van deze poppetjes als merk in de Europese Unie. Bij vormmerken gelden nog wel een paar andere eisen. Aanknopingspunt voor concurrenten om dit recht aan te vallen. Als het merk vervalt, dan geeft dat mogelijkheden om vergelijkbare producten te gaan verkopen.

In 2015 probeert Best-Lock deze rechten onderuit te halen. Insteek: de bouwpoppetjes zijn volledig technisch bepaald, je kan er namelijk mee bouwen. Het Europese Hof wijst dit af. De vormgeving is mede ingegeven om de poppetje menselijke trekken te geven, zodat je ermee kunt spelen.

In 2020 doet BB Services ook een poging. Die gaat nu voor twee vuren liggen. BB Services stelt dat het merk, de vorm van het poppetje, uitsluitend door de aard van de waar wordt bepaald. Daarnaast is de vorm noodzakelijk om een technische uitkomst te krijgen, om ermee te kunnen bouwen. Ook dit keer wint Lego. Het Europese Gerecht stelt dat het hier gaat om een speelgoedfiguurtje en niet alleen om een bouwbeeldje. Daarnaast is de vormgeving van bijvoorbeeld het hoofd, de nek, borstkas, benen et cetera niet alleen ingegeven om ermee te bouwen. Het design heeft tot doel de poppetjes menselijke trekken te geven, zodat je ermee kunt spelen. De kenmerkende vormgeving van het poppetje is dus niet uitsluitend gericht op een technisch resultaat. Het vormmerk blijft in stand.

### Parfums Escobar in strijd met goede zeden

De autoriteiten mogen een merk weigeren als dit in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Opvallend is, dat het Europese merkenbureau vaak een strengere toets hanteert. Als de Franse merkregistratie voor de verpak-



king van PARFUMS ESCOBAR internationaal wordt uitgebreid, stuit dit in de Europese Unie op problemen. Reden: het merk verwijst naar de zeer wrede en machtige Colombiaanse drugshandelaar Pablo Escobar.

In navolging van het merk LA MAFFIA wordt ook dit merk geweigerd, omdat het wordt gezien als een verheerlijking van de misdaad en drugshandel. Het druist in tegen de universele waarden waarop de Europese Unie is gebaseerd. Het verheerlijken van misdaden is schokkend. Het merk wordt naar onze mening terecht geweigerd, omdat het in strijd is met de openbare orde.

### Jan Smit – standaard hoofd?

Jan Smit heeft in 2015 een foto van zijn gezicht als Europees merk ingediend. Het merk is aangevraagd voor optredens, audiovisuele dragers, maar vooral voor merchandise artikelen zoals kleding en dekbedden. Een handige manier om op een makkelijke wijze niet geautoriseerde verkoop aan te pakken/ te laten verwijderen.



Na 8 jaar dubben, besluit het EUIPO het merk toch te weigeren, omdat het gezicht van Jan geen onderscheidend vermogen heeft. Het is een natuurgetrouwe weergave van het gezicht van een man en vertoont geen bijzondere kenmerken (zoals de kuif van Donald Trump of de grote neus van Barbra Streisand). De gemiddelde consument in de Europese Unie ziet in de afbeelding niets meer dan een standaard gezicht van een man.

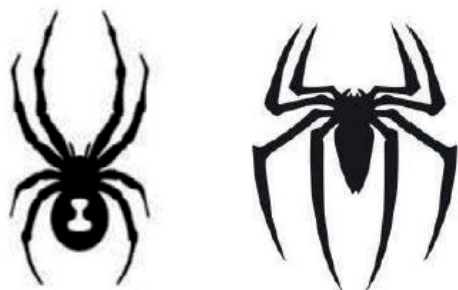
Jan Smit is het daar niet mee eens en heeft inmiddels beroep aangetekend tegen de beslissing. Gelukkig, want de Board of Appeal heeft in de afgelopen maanden diverse keren het Europese Merkenbureau teruggefloten in vergelijkbare zaken over portretmerken. Net zoals een naam of voornaam is de weergave van een gezicht een identificatie van een persoon, waarbij de persoon zich onderscheidt van andere personen. Een portret kan dus wel degelijk als merk worden geregistreerd. Hopelijk hoeft Jan niet weer 8 jaar te wachten.

### Belang logo registratie

Spyder Active Sports is een outdoor merk. Het bedrijf heeft haar logo vastgelegd voor een breed scala aan outdoor producten, zoals sportartikelen, horloges, tassen en kleding. Als er een vergelijkbaar logo voor kleding wordt aangevraagd, maakt Spyder daartegen bezwaar.



Terecht, stellen de autoriteiten. Niet alleen de producten zijn identiek, maar de tekens zijn ook overeenstemmend. Conceptueel verwijzen beide merken naar een spin. Visueel zijn ze ook overeenstemmend, want beide merken bestaan uit een zwarte silhouet van een spin in dezelfde houding met 8 poten. Ook al zijn de spinnen niet exact hetzelfde, de verschillen



zijn te klein om dit op te heffen. Om die reden kunnen consumenten denken dat de producten afkomstig zijn van Spyder of daaraan gerelateerd zijn. Het merk wordt dan ook geweigerd. Met een logo is niet iedere spin tegen te houden, maar wel spinnen die te dichtbij kruipen.

#### Reclamerecht

### Rituals te koop bij The Body Shop?

In 2015 lanceert The Body Shop in de Benelux een nieuwe huidverzorgingslijn onder het merk "SECRETS OF THE WORLD". Er zijn 4 lijnen: RELAXING RITUAL, REVITALISING RITUAL, BLISSFULL RITUAL en FIRMING RITUAL.

Rituals maakt natuurlijk tegen de lancering bezwaar. Sinds 2000 produceert en verkoopt het bedrijf wereldwijd verzorgingsproducten. Het merk is in vele landen geregistreerd, waaronder de Europese Unie. Uiteindelijk volgt er een rechtszaak.

The Body Shop stelt dat zij het teken RITUALS niet als merk gebruikt, maar om aan te geven dat haar producten voor behandelingen zijn te gebruiken. Het publiek ziet dat als beschrijvend gebruik. Daar heeft The Body Shop een punt, want puur beschrijvend

gebruik levert geen merkinbreuk op. De rechter is het daar echter niet mee eens. Door het woord RITUAL heel dominant weer te geven, in



hoofdletters, een kader, een ander en groter lettertype en soms ook in een andere kleur, zal het publiek het woord als merk opvatten.

De merken zijn overeenstemmend. Omdat de merken voor identieke producten worden gebruikt en in hetzelfde marktsegment, kan de consument denken dat er een commerciële band is met Rituals (bijvoorbeeld een gezamenlijke actie). Gevolg: wat ons betreft een terecht verbod. Wil je een woord beschrijvend gebruiken, gebruik het dan niet dominant en los van de tekst, omdat de consument dan kan denken dat dit om een (sub)brand gaat.

#### Abcor in het nieuws

### Louis Keijzer 5de Europese gemachtigde

In januari zijn de mondelinge examens afgenomen als onderdeel van de tweejarige Beroepsopleiding Benelux merken- en modellengemachtigden. Dit jaar zijn er 15 kandidaten uit België en Nederland geëxamineerd. Onze collega Louis Keijzer is als beste Nederlander voor dit praktijkexamen geslaagd. Louis is als 5de Europees Gemachtigde toegevoegd aan het team bij Abcor en zal zich vooral richten op het MKB.

### 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-ip.com](mailto:info@abcor-ip.com) of naar:

Abcor BV, Postbus 2134, 2301 CC Leiden, Nederland +31 (0) 71 576 3116  
Abcor BVBA, Rubensstraat 104/59, Turnhout 2300, België +32 (0) 14 762 309

### Volg Abcor

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



@abcor



/abcor



@abcortrademarkagency



### Download eBooks IE in Bedrijf

Download gratis inklik eBook IE in Bedrijf via [www.ie-inbedrijf.nl](http://www.ie-inbedrijf.nl) of koop gehele eBook of hardcopy bij een erkende boekhandel.