

In dit nummer

Michael Jordan vs Qiaodan Sports:
recht op eigen naam

BMW vs Balajee Automobile: DMW
meeliften op reputatie bekend merk

Adidas vs H&M: beperkte bescher-
mingsomvang geometrische symbolen

Funding Innovation vs Rabobank:
FUNDR handelsnaam en merk

Mexico: goedkoper modelbescher-
ming via Internationale Registratie

Rumag en het grijze gebied:
wanneer inbreuk?

Balkoningsdag: gebruik leden
Koninklijk Huis in reclame

Facebook: verwijderen vergelijkbare
boodschappen wereldwijd

Merkenrecht

Bescherming look and feel



De smeerdip van HEKS'NKAAS is al jaren een groot succes. Als de productie in eigen hand wordt genomen, komt de oude producent met een vergelijkbaar product onder het merk DIP & SMEER'M. HEKS'NKAAS heeft haar verpakking echter als merk geregistreerd, zowel met als zonder merknaam erop. Dat is slim, want op die manier wordt de look and feel van het product geclaimd. Er volgt een rechtszaak tegen de verpakking die DIP & SMEER'M gebruikt.

Het verweer is: de verpakking is geen merk en wij gebruiken duidelijk een ander merk. De rechter is het hier niet mee eens. Om de doorzichtige ronde plastic kuip zit

een herkenbare banderol. In een cartoonachtige stijl zijn tegen een witte achtergrond in de kleuren paars en groen ingrediënten weergegeven. De verpakking is onderscheidend en consumenten herkennen dit als merk. De verpakking DIP & SMEER'M is visueel overeenstemmend, waardoor consumenten zich kunnen vergissen van wie het product afkomstig is. Omdat de voormalig producent bewust heeft willen profiteren van het succes (ze hadden de verpakking ook andere kleuren kunnen geven etc.), moeten de proceskosten geheel worden betaald (ca € 37.000,-) en volgt er een verbod met een dwangsom tot € 500.000,-.

Modellenrecht

Claimen vormgeving meubels

Het Europese Hof heeft vorig jaar een belangrijke uitspraak gedaan over de relatie tussen het modellenrecht en het auteursrecht. Aangegeven is dat het auteursrecht niet altijd dezelfde bescherming geeft als het modellenrecht. Alleen als het gaat om een intellectuele schepping, kan er een beroep gedaan worden op het auteursrecht. Hiermee lijkt een einde te komen aan de superlage drempel die in Nederland gold en is het belang om vormgeving via modelregistraties te claimen flink toegenomen.

Spieghe! Trading heeft in 2019 modelbescherming aangevraagd

voor een nieuwe lijn meubels, de Backbone-serie. Kenmerkend is: het elegant gefineerd geborsteld zwart eikenhout, de houtstructuur, smalle houtplanken in visgraatmotief, de transparante uitstraling en het roestvrijstalen onderstel waardoor het geheel lijkt te zweven. Als Decor Wonen met een vergelijkbare set komt (Black Gold), volgt er een rechtszaak. Het verweer dat de modelrechten toekomen aan de fabrikant, gaat niet op. Spieghe! is houder van het model en wordt daarmee geacht rechthebbende te zijn. Ook het verweer dat de meubels niet nieuw zijn



Foto links: De Spieghe!, foto rechts: Decor Wonen

wordt verworpen. Ten opzichte van het al bestaande erfgoed wijken de meubels voldoende af. De modelrechten zijn geldig. De meubels van Decor Wonen wekken geen andere algemene indruk. Gevolg: het verbod wordt geheel toegewezen.

Michael Jordan recht op eigen naam

In de Benelux kennen we niet een recht op eigen naam. Als een bedrijf een familienaam wil claimen, dan zal daarvoor een merkregistratie moeten worden aangevraagd. In Europa lukt het soms wel merkkaping aan te pakken, als duidelijk is dat deze naam te kwader trouw is geregistreerd. In sommige landen, waaronder China, gaat die bescherming wat verder en bestaat er zoiets als een 'persoonsnaam' recht. Michael Jordan is al jaren in gevecht met Qiaodan Sports. Dit bedrijf heeft circa 500 merken geregistreerd met variaties op namen



van de belangrijkste NBA-basketballers. Zo ook de silhouet van een basketballer met de naam Qiaodan (wat staat voor Jordan in Chinese karakters). Het merk is geregistreerd voor kleding, schoenen etc. in klasse 25. De Supreme People Court (Chinese Hoge Raad) stelt dat Michael Jordan een bekend publiek figuur is in China met hoge reputatie (die verder gaat dan basketbal). Jordan is bekend onder de naam Qiaodan in Chinese karakters en heeft daarom recht op deze naam. De Chinese consument kan denken dat er een verband is tussen de merkhouders (Qiaodan Sports) en Michael Jordan, namelijk dat hij toestemming heeft gegeven voor dit gebruik. Om die reden is de merkregistratie te kwader trouw.

De Supreme People Court (Chinese Hoge Raad) stelt dat Michael Jordan een bekend publiek figuur is in China met hoge reputatie (die verder gaat dan basketbal). Jordan is bekend onder de naam Qiaodan in Chinese karakters en heeft daarom recht op deze naam. De Chinese consument kan denken dat er een verband is tussen de merkhouders (Qiaodan Sports) en Michael Jordan, namelijk dat hij toestemming heeft gegeven voor dit gebruik. Om die reden is de merkregistratie te kwader trouw.

BMW stopt DMW Riksja

Al bijna 100 jaar maakt BMW motorfietsen (1923) en auto's (1928). Het bedrijf heeft wereldwijd haar merkrechten vastgelegd. In India gaan deze rechten terug tot 1956. Als



in 2013 Balajee Automobile e-riksja's gaat verkopen onder het merk DMW, maakt BMW daartegen bezwaar. Het bedrijf weigert gehoor te geven aan de sommatie om hiermee te stop-

pen, zodat BMW wel naar de rechter moet. Die is overduidelijk in zijn beslissing. De merken DMW en BMW zijn visueel en auditief overeenstemmend. Het bedrijf probeert mee te liften op de bekendheid en goodwill van BMW. Er volgt een verbod op de productie, export, import, promotie en verkoop van deze producten.

De strepen van Adidas

Adidas gebruik als onderscheidingsteken van haar producten een drietal parallel naast elkaar staande strepen. Kenmerkend is het aantal en het feit dat de strepen net zo breed zijn als de ruimte tussen de strepen.

Het design stamt uit 1949. Om de goodwill van dit merk te beschermen, treedt het bedrijf vrij consequent op tegen andere sportmerken die strepen gebruiken. Het bekendste conflict is, vermoeden wij, de sinds 1997 lopende rechtszaak tegen Hennes en Mauritz over het gebruik van de twee strepen op fitnesskleding.



Na vele gerechtelijke uitspraken, van kortgedingrechtters tot aan de Hoge Raad en zelfs het Europese Hof, lijkt er mogelijk nu een kanteling te komen in deze kwestie. Het Hof Den Haag is namelijk tot de conclusie gekomen dat de merken niet overeenstemmend zijn. Het Adidas merk is een herhalend patroon van drie strepen met



gelijke tussenruimtes. De strepen bij H&M lijken meer op een dikke streep met een lijntje ertussen (tussenruimte is veel kleiner). Daarnaast ontbreekt de herhaling en is dit geen patroon. Overeenstemming is gering. Gevolg: geen inbreuk. Kans is groot (gezien de historie) dat Adidas tegen de uitspraak in cassatie gaat. Toch is deze uitspraak wel bijzonder relevant. De beschermingsomvang van een beeldmerk is beperkt, als het louter bestaat uit simpele geometrische elementen zoals strepen, punten, cirkels of vierkanten.

CrossFit vs CrossBox

Sinds 2006 is het merk CROSSFIT ingeschreven in de Europese Unie voor fitness training. Het fitness programma is bedacht in Amerika, waarbij gebruik wordt gemaakt van autobanden en zandzakken. Het concept en de

naam is gelicenseerd aan vele sportscholen. Als de VES (een organisatie van zelfstandige sportscholen) met een vergelijkbare training komt



onder het merk THE CROSS BOX, maakt CrossFit hiertegen bezwaar. CrossFit is een bekend merk en geniet een brede bescherming. De merken zijn overeenstemmend en de diensten identiek. De rechter is het hier niet mee eens. Bekendheid is niet goed aangetoond, want de bewijzen richten zich op Amerika en niet de Europese Unie. Het merk CrossFit heeft geen brede bescherming, want is enigszins beschrijvend. CROSS is afgeleid van Cross training (een mix van trainingsvormen) en FIT verwijst naar Fitness. Door het gebruik van het woord BOX wordt voldoende afstand genomen. Enigszins beschrijvende namen zijn marketingtechnisch erg aantrekkelijk, echter bedenk dat de beschermingsomvang beperkt is.

Handelsnaamrecht

Fundr beperkte claim handelsnaamrecht

Veel bedrijven denken dat gebruik van een handelsnaam of domeinnaam voldoende is om een brede claim te leggen op het gebruik van die naam. Daarmee rekent menig bedrijf zich onterecht rijk. Sinds 2016 gebruikt Funding Innovation (later Funder BV) de naam FUNDR als handelsnaam en domeinnaam. Het



bedrijf geeft management advies over financieringsmixen en subsidies. Om de goodwill te beschermen, wordt later merkbescherming aangevraagd voor de naam, maar niet voor het logo. Daar zit een risico in en dat voltrekt zich als de autoriteiten weigeren het woordmerk in te schrijven, omdat dit naar hun mening te beschrijvend is.

Datzelfde jaar start de Rabobank een online dienst voor kredietaanvragen onder de naam FUNDR. Zij laat het merk wel direct als logo vastleggen. Als Funding Innovation daartegen bezwaar maakt op basis van haar handelsnaam, wordt die eis afgewezen. De Rabobank biedt haar diensten namelijk aan onder de naam

Rabobank. Van handelsnaaminbreuk kan dus geen sprake zijn. De naam FUNDR gebruikt de Rabobank als merk. Een beschrijvende handelsnaam geeft heel beperkt bescherming. Zowel de diensten als de wijze waarop de Rabobank zich tot haar publiek richt, zijn anders. Gevolg: de claim wordt afgewezen. Als Funding Innovation echter het merk direct goed (als logo) had geregistreerd en niet het woordmerk, was deze zaak mogelijk totaal anders afgelopen.

Modellenrecht

Goedkope design bescherming in Mexico

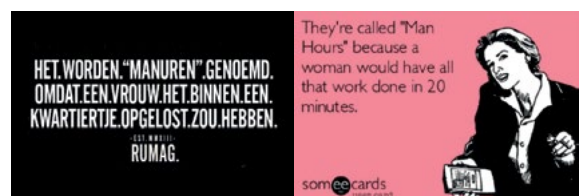
Veel bedrijven gebruiken het verdrag van Madrid om voor hun merken goedkoop internationaal bescherming te claimen. Er is echter ook een vergelijkbaar verdrag om het design van producten te claimen. Bescherming van een model kan alleen als dit nieuw is. Om die reden heeft stapsgewijze bescherming geen zin. Als de vormgeving van een product internationaal in meerdere landen beschermd moet worden, dan kan dit via een Internationale Design registratie. Al 74 landen zijn lid van dit verdrag (ook de Europese Unie) en sinds kort is Mexico ook toegetreden. Vooral gezien de goedkopere kosten kiezen steeds meer bedrijven voor deze route.



Auteursrecht – Merkenrecht

Rumag en het grijze gebied

Arjan Lubach heeft afgelopen seizoen genadeloos de praktijken van RUMAG aan de kaak gesteld. Te zien is hoe Thijs van der Heide bij een optreden bij Fontys beweert dat het vertaald vrijwel letterlijk overnemen van teksten van anderen mag, omdat dit een grijs gebied zou zijn. Klopt dit of is dit toch echt een broodjeaapverhaal? Het Europese Hof heeft



al jaren geleden bepaald dat krantenkoppen bestaande uit elf woorden auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Het criterium is, dat het een intellectuele schepping moet zijn (kort gezegd, dat er creatieve keuzes zijn gemaakt en het niet gaat om een banale zin). Het feit dat dit dan vertaald wordt vanuit het Engels naar het Nederlands, maakt dat niet anders, net zo

min als de puntjes tussen de woorden. Hier is dus niets grijs aan.

Maar hoe zit dat dan met gebruik van iets aangepaste merken? Bij RUMAG waren T-shirts te koop met de opdruk WIJNEN-WIJNEN-WIJNEN. Ook dat zou mogen, ondanks dat Martien Meiland 'HALF 12, WIJ GAAN WIJNEN, WIJNEN, WIJNEN' heeft geregistreerd voor kleding. Ook dat is onzin. Merken zijn overeenstemmend en grote kans dat die uitspraak direct gerelateerd is aan Martien Meiland. Grijs? Mijn grootmoeder!

Reclamerecht

Koningsdag 2020 – Balkoningsdag

Niet alleen Koningsdag werd dit jaar vrij beperkt gevierd, ook het aantal aanhakende advertenties was op één hand te tellen. De vraag is alleen: wat is eigenlijk toegestaan? Een mooi voorbeeld hiervan is de door Ticketswap gesponsorde actie BALKONINGSDAG! In de campagne wordt opgeroepen om thuis het glas te heffen op onze Koning. De vier mooiste foto's winnen een TicketSwap voucher. Het hoofd op het beeld is te herkennen als het hoofd van onze Koning. Mag dit?



Aanhaken bij een festiviteiten is geen probleem. De RVD hanteert het standpunt dat je alleen het Koninklijk Huis mag feliciteren of geluk wensen. Een commerciële link is niet toegestaan, maar dat is in de praktijk een rekbaar begrip. Het gezicht heeft de herkenbare trekken van onze Koning en is een portret. Bekende personen hebben in principe een verzilverbare populariteit. Bij politici en leden van het Koninklijk Huis wordt er echter van uitgegaan dat zij hun populariteit niet commercieel uitbuiten. Er is weinig rechtspraak over het gebruik van

foto's en namen van leden van het Koninklijk Huis in reclame (de meeste kwesties spelen zich af bij de RCC). Een niet op directe verkoop gerichte inhaker lijkt geen probleem te zijn. Zeker als dat er één is met een knipoog en niet de suggestie wordt gewekt dat de persoon eraan heeft meegewerkt.

Online

Facebook: wereldwijd verwijderen beledigende boodschappen

De laatste jaren lijken grote social media platforms als Facebook steeds meer te worden gebonden aan regels. Maar in hoeverre zijn dit soort grote internationaal machtige instanties nog te beteugelen? Eva Glaswischnig-Piesczek zit voor de Groenen in het Oostenrijkse parlement. Op Facebook deelt iemand een artikel over het minimum inkomen voor vluchtelingen samen met haar foto. Onder de foto plaatst de persoon diverse commentaren samen met termen als: *vieze volksverraadster*, *corrupte troela* en *lid van een fascistienpartij*. Omdat deze ongefundeerde beschuldigingen beledigend en kwetsend zijn, verzoekt Eva Facebook dit te verwijderen. Echter, in eerste instantie zonder succes. Na een gerechtelijk bevel zorgt Facebook ervoor dat dit artikel in Oostenrijk niet meer te raadplegen is. Uiteindelijk komt de zaak bij het Europese Hof. Omdat berichten op social media razendsnel worden verspreid en die verspreiding ook wereldwijd kan gaan, bepaalt het Hof dat Facebook niet alleen dit bericht moet verwijderen, maar ook berichten die vrijwel hetzelfde zijn. In de gerechtelijke uitspraak moet dan wel nauwkeurig omschreven zijn wat er verwijderd moet worden. Dit is best een vaag begrip. De verwachting is dat Facebook zich er niet zo maar bij zal neerleggen en dat het Hof dit nader zal moeten specificeren. Ook het wereldwijde verbod is terecht, omdat anders het bericht zo weer elders geplaatst kan worden door iemand anders.



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 of naar:

Abcor BV, Postbus 2134, 2301 CC Leiden, Nederland +31 (0) 71 576 3116
Abcor (Zuid-Nederland), Tivolistraat 6, 5017 HP, Tilburg +31 (0) 13 303 0326
Abcor BVBA, Rubenstraat 104/59, Turnhout 2300, België +32 (0) 14 762 309

Volg Abcor

Test je kennis in de IP-kennisquiz: www.abcor-ip.com

Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



Download eBooks IE in Bedrijf

Download gratis inlink eBook IE in Bedrijf via www.ie-inbedrijf.nl of koop gehele eBook of hardcopy bij een erkende boekhandel.