

In dit nummer

Monopoly – Drinkopoly:
reputatieschade bekend merk

H&M – Jeans Centre:
CHIEF design of merkgebruik

Beleid EUIPO:
onderscheidend vermogen logo

De Ontmoeting:
nieuwe bedrijfsnaam, ouder merk

Blokker – Zhengte:
inbreuk op Chinese tent

Wire Basket – Burlly Basket:
auteursrecht op mand

Samsung – Maxperian:
model niet-zichtbare delen

AJAX.FOOTBALL:
domeinnaamkaping UDRP

Merkenrecht

Verbod op Spa Secrets van Kruidvat



Spa Monopole heeft van de overheid de exclusieve vergunning gekregen om de natuurlijke waterbronnen en thermale baden in Spa te exploiteren. Het bedrijf heeft het merk SPA geregistreerd voor een breed scala aan producten, waaronder bronwater en cosmetica-producten. Als Kruidvat onder de namen SPA SECRETS, ZOUTSCRUB SPA, SEL DE GOMMAGE SPA, SENSE OF SPA, en een lijn cosmetica- en verzorgingsproducten lanceert, maakt SPA Monopole daartegen bezwaar.

Kruidvat wil de producten blijven verkopen en start zelf een rechtszaak. De insteek is, dat het woord SPA synoniem is voor een wellness

centrum. SPA verwijst dus naar de plek waar de producten worden gebruikt. Dit is beschrijvend gebruik en iedereen zou dit vrij mogen gebruiken. De rechter is het daar niet mee eens. SPA is wel beschrijvend voor een wellness centrum, maar niet voor cosmetica- en verzorgingsproducten. In de Kruidvat-merken neemt SPA een prominente plaats in (o.a. door kleurgebruik/formaat). Hierdoor kan de consument een link leggen met het bekende SPA merk. Gevolg: inbreuk. Het merk SPA SECRETS (van Kruidvat) is nietig en de producten mogen niet langer verkocht worden op straffe van € 250,- per handeling.

Reclamerecht - portretrecht

Max parodie 350.000 euro schade?

In de nieuwe commercials van de Jumbo scheurt Max in zijn Formule 1 auto van de ene naar de andere klant om de online bestelde boodschappen razendsnel af te leveren. Nog geen dag na de start van de campagne komt online supermarkt Picnic met een parodie. We zien een dubbelganger van Max rustig rond rijden in een bezorgbusje. Na een korte pitstop (waarbij de boodschappen worden bezorgd) vervolgt Max zijn weg door Amersfoort. Volgens het management van Picnic een ludiek filmpje. Het management van Max Verstappen stelt dat de commercial inbreuk maakt op het imago van

Verstappen. Het feit dat er een look-a-like is gebruikt, is niet relevant. Uit alles (kleding/houding/gezicht) blijkt dat het hier gaat om Max Verstappen en Max heeft natuurlijk een verzilverbare populariteit (Max heeft tevens zijn naam, handtekening en portret als merk vastgelegd). Het management van Max Verstappen wenst nu 350.000 euro schadevergoeding te krijgen. Dit lijkt uit te draaien op een rechtszaak waar beide partijen waarschijnlijk gaan winnen. Max vanwege zijn verzilverbare populariteit en Picnic vanwege de hoogte van de schade (350.000 euro is wat veel voor Nederlandse begrippen).

JUMBO



PICNIC

Monopoly – Drinkopoly



Drinkopoly is een bijzonder bordspel. Het doel is drinken met vrienden. Het spel is telkens een unieke ervaring, 'omdat je de vorige keer gewoon niet meer herinnert'.

Ook het logo refereert hieraan. Hierop zien we een drinkend stel, waarvan één persoon laveloos op de grond ligt. Als voor het logo DRINKOPOLY Europese bescherming wordt aangevraagd, start Hasbro (de producent van Monopoly) een procedure hiertegen. De Europese merkeautoriteiten gaan mee met de stelling dat Monopoly een bekend merk is. Omdat beide merken eindigen met OPOLY, zal de consument de link leggen naar Monopoly. Het gebruik van het merk DRINKOPOLY doet tevens afbreuk aan de reputatie van het bekende merk. Een spel dat juist 'misbruik' van drank aanmoedigt, past niet bij het zorgvuldig opgebouwde imago. Gevolg: de aanvraag wordt geweigerd (maar het spel is nog wel gewoon online te koop).

H&M opnieuw in de fout?

Wanneer is gebruik van tekst/design op kleding een inbreuk op het merk van een ander? Een niet geheel onbelangrijke vraag, nu steeds vaker woorden in felle kleuren gebruikt worden op T-shirts en sweaters.

H&M verkoopt sweaters met de opdruk CHIEF en daaronder het gezicht van een indiaan. Jeans Centre sommeert H&M de verkoop te staken. De opdruk is een inbreuk op haar CHIEF merk voor kleding. H&M is het hier niet mee eens en gaat verder met de verkoop. De zaak komt bij de rechter en die oordeelt dat de print inderdaad inbreuk is.



Het woord CHIEF is dominant en staat boven de afbeelding en zal daardoor de aandacht van de consument vangen. De consument kan het woord CHIEF daarom als merk zien en denken dat de sweater van Jeans Centre is, dus inbreuk.

JEANS CENTRE®

Opvallend is, dat in deze uitspraak met geen woord wordt gesproken of dit gebruik wel merkgebruik is of puur design. Een aspect

wat mijn inziens relevant is bij de vraag of de consument wel in verwarring kan komen. Vaak overleggen partijen consumentenonderzoeken om dit aan te tonen. Omdat H&M met de verkoop is doorgegaan na de sommatie, is deze verkoop te kwader trouw. In een aanvullende rechtszaak moet de hoogte worden bepaald van de schade.

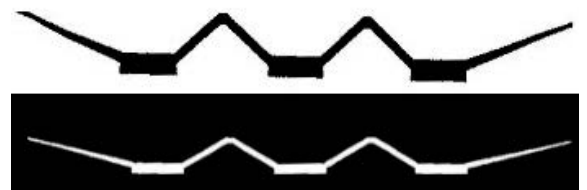
Logo een onderscheidend vermogen

In 2014 kwamen de Europese merkeautoriteiten met een nieuw richtlijn over de registreerbaarheid van logo's als merk. Een streepje of vlakje onder een beschrijvend woord is te weinig om van een logo een merk te maken (consumenten zien in het logo geen herkenningsteken). Het design geeft direct aan wat het product is. Gevolg: menig logo wordt geweigerd. De eerste zaken tegen dit soort weigeringen zijn inmiddels behandeld door het Gerecht, dat dit beleid (helaas) niet afkeurt.

Zo is de silhouet van een bodybuilder geweigerd voor voedingssupplementen, kleding en een webshop hiervoor. Volgens het Gerecht is het voor de consument direct duidelijk wat de relatie is tussen de gestileerde afbeelding van een bodybuilder in deze pose en de geclaimde waren. Dit beeld mag daarom niet door een bedrijf worden gemonopoliseerd.



Eenzelfde lot viel de aanvraag ten deel voor een logo voor zonnepanelen. Omdat de doelgroep specialisten zijn, herkennen die direct hierin de doorsnede van een zonnepaneel. Dat dit ook



een andere vorm kan hebben, is niet relevant. Ook dit merk werd geweigerd. Wil je als bedrijf toch een claim kunnen leggen op een beschrijvend merk, zorg dan dat het logo niet direct verwijst naar het product.

Een onaangename Ontmoeting

In 2001 opent tapasrestaurant 'De Ontmoeting' in Nijmegen haar deuren. Om de goodwill te beschermen, wordt het logo geregistreerd in de Benelux voor horecadiensten. In 2014 opent 'De Ontmoeting Zutphen' haar deuren met een duurzaam horecaconcept. Inbreuk, stelt het bedrijf uit Nijmegen. De wederpartij

uit Zutphen is het daar niet mee eens. Bij de KVK zijn al ruim 800 bedrijven ingeschreven met deze naam, dus deze is vrij te gebruiken. Daarnaast wordt er een totaal ander logo gebruikt en is het bedrijf in een totaal andere plaats gevestigd (50 kilometer verderop). Dat is voldoende om verwarring te voorkomen. De



rechter is het daar niet mee eens. Omdat het woord 'De Ontmoeting' het dominante deel is in beide logo's, is de naam overeenstemmend. Daarnaast worden er dezelfde diensten aangeboden (in beide gevallen horeca). Het feit dat het andere bedrijf 50 kilometer verderop zit, mag ook niet baten. Beide bedrijven maken reclame op internet en richten zich daarbij tot hetzelfde publiek. Hierdoor kan de consument denken dat het hier gaat om een nieuwe vestiging in een andere stad. Gevolg: het bedrijf in Zutphen moet de naam wijzigen en als verliezer de proceskosten van de eiser betalen.

Modellenrecht

Welkom in de omgekeerde wereld

In het bedrijfsleven leeft vaak nog de gedachte dat intellectuele eigendomsrechten in China niets waard zijn. Dit is totaal achterhaald. In 2015 hebben Chinese bedrijven meer dan één miljoen nieuwe octrooien aangevraagd (op een totaal van drie miljoen). Amerikaanse en Japanse bedrijven volgen op gepaste afstand met iedere circa een half miljoen patenten. Ook qua merkrechten voeren de Chinese bedrijven wereldwijd de boventoon. In 2015 zijn 2,8 miljoen merkdepots ingediend in China. Hierdoor staan Chinese bedrijven steeds vaker als eisende partij in de rechtszaal, omdat derden met hun rechten aan de haal gaan.



In 2012 lanceert het Chinese bedrijf Zhengte een tent met een vlindervormig zwevend dak. Voor deze unieke vormgeving wordt modelbescherming aangevraagd in de Europese Unie. Als Blokker met een vergelijkbare tent komt (de Le Sud), volgt er een rechtszaak. Inbreuk op ons model, stelt het Chinese bedrijf. De rechter checkt eerst of de Chinese tent wel aan de eisen voor een model voldoet (nieuw en eigen karakter). Er zijn namelijk al een aantal andere tenten in de markt met een vlinderdak en het model moet nieuw zijn ten opzichte van deze tenten. Al deze oudere tenten zijn anders, dus het model is nieuw. Daarnaast heeft de Chinese tent 'eigen karakter', omdat die ranker en minder lomp is. Daardoor ontstaat er een andere totaalindruk. Het modelrecht blijft in stand en dat is een tegenslag voor Blokker. De partytent van Blokker is vrijwel hetzelfde als de Chinese tent en wekt geen andere algemene indruk bij de consument. Gevolg: de tent mag niet langer worden verhandeld en Blokker moet de proceskosten betalen.

Model op niet-zichtbare onderdelen

Het modellenrecht is vrij ideaal om de vormgeving van producten te claimen. Echter, het recht heeft wel zijn beperkingen. Zo kunnen onderdelen van een samengesteld voorwerp niet worden geclaimd via het modellenrecht. De gedachtegang hierachter is, dat delen van een apparaat die niet zichtbaar zijn, gewoon vervangen moeten kunnen worden. De fabrikant kan via het modellenrecht alleen die delen claimen die wel zichtbaar zijn. Echter, waar ligt de scheiding? Bij de rechtbank in Den Haag kwam deze problematiek ter sprake in een rechtszaak over cartridges in Samsung printers.



SAMSUNG

Is de vormgeving van een cartridge te claimen via het modellenrecht? Het product zit namelijk uiteindelijk in de printer en een printer zonder cartridge werkt niet. De rechtbank oordeelt dat hiervoor wel modelrechten te claimen zijn. Een printer zonder cartridge is nog steeds een volledig product (net zoals een verlichtingsarmatuur zonder lamp). Voor bedrijven een mooie opsteker om nog meer dan tot nu toe het modellenrecht te gebruiken om unieke vormgeving te claimen.

Auteursrecht op metalen mand?

Trine Andersen ontwerpt in 2012 de Wire Basket. Omdat ze in loondienst werkt, komen de IE-rechten (waaronder auteursrechten) die ontstaan als ontwerpster toe aan het bedrijf (Ferm Living). In principe valt er in Nederland ontzettend veel onder het auteursrecht. Dat geldt ook voor voorwerpen van toegepaste kunst. De grens ligt bij vormen die zo banaal en triviaal zijn, dat er geen creatieve keuzes meer zijn aan te wijzen.



De Burly Basket Round van Lifestyle lijkt erg veel op de Wire Basket, maar is dit nu een auteursrecht inbreuk? Volgens Lifestyle niet. De Wire Basket kan niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Het ontwerp is triviaal en functioneel. De rechter is het daar niet mee eens. De mand bestaat uit symmetrische ruitvormen en gespiegelde asymmetrische zandlopers. Er zijn duidelijk creatieve keuzes gemaakt.



Vergelijkbare manden waren niet eerder op de markt. In de Burly Basket komen de auteursrechtelijk beschermde elementen van de Wire Basket terug. Het feit dat het staal ietsje dunner

is en de draden gelast zijn, is niet relevant. De totaalindruk is nog steeds hetzelfde, dus inbreuk. De voorraad moet worden vernietigd, de schade vergoed en Lifestyle moet ook de proceskosten betalen van de wederpartij (bijna 17.000 euro).

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.

Domeinnaamkaping AJAX.FOOTBALL

Sinds 2013 zijn er veel nieuwe domeinnaamextensies gelanceerd. Een van de nieuwe extensies is FOOTBALL (speciaal voor voetbalclubs). Sinds juni 2015 kan iedereen de domeinnaam registreren (voor circa 19 euro per jaar). Dit na jaar is de domeinnaam AJAX.FOOTBALL vastgelegd, niet door de fanclub of de voetbalclub uit Amsterdam, maar door een derde. Die stuurt de dag erna een mailtje naar AJAX met het aanbod de domeinnaam over te dragen voor het luttel bedrag van 6.500 euro.



Om domeinnaamkaping tegen te gaan, hoef je gelukkig niet steeds een dure procedure te voeren bij de rechtbank. Opeisen kan ook via een vrij simpele en relatief goedkope procedure bij het WIPO. De eis moet dan aan drie voorwaarden voldoen. Ten eerste, is de domeinnaam identiek (of heel erg verwarrend) met het merk van de eiser? Dat is hier het geval, want het woord AJAX is door de club in het verleden als merk vastgelegd. Ten tweede, heeft de registrant een eigen recht of belang op de domeinnaam? Nee, dat is hier niet het geval. De persoon handelt onder een andere naam en er is geen toestemming gegeven om de naam te mogen gebruiken. De laatste hobbel die genomen moet worden, is de vraag of de registratie en het gebruik van de domeinnaam te kwader trouw is. Dat is hier het geval. De e-mail waarbij de domeinnaam te koop wordt aangeboden voor veel meer geld dan de registratiekosten (namelijk 6.500 versus 19 euro), is hiervan voldoende bewijs. De domeinnaam moet worden overgedragen aan Ajax.

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 eBook

Download gratis de eBooks IE in Bedrijf via www.ie-inbedrijf.nl of koop de hard copy boeken bij BOL.COM