

In dit nummer

McDonald's vs Supermac's:
Big Mac merk niet gebruikt???

Coca-Cola logo vs PanPan logo:
gebruik zelfde design/golf

Hema vs Lacoste:
gebruik krokodil als opdruk kleding

Amsterdam University:
veilig stellen merchandising

Disney: merkenclaim 'hakuna matata'
kolonialisme?

Asian Gear vs Multimox:
nieuwheid en oud Chinees model

The Trademark Office: bedrog
telefonische verkoop domeinnaam

<ok.nl>.nl: Hoge Raad noodzaak
actieve website?

Merkenrecht

Bulldog – waarom logo registratie?



In Nederland kennen we een hele snelle procedure om per direct een verbod te eisen (1019e Rv procedure). De rechter is echter wat terughoudend geworden om een vordering toe te kennen (gebeurt vrijwel niet meer), omdat de wederpartij niet wordt gehoord. Alleen bij een evidente inbreuk wordt dit soms toegewezen. Het logo van The Bulldog is als merk vastgelegd. Niet alleen voor de diensten van een coffeeshop, maar ook voor rookaccessoires zoals grindders (vermalers van wiet). Als Magic Leaf grindders met een vergelijkbaar logo gaat verkopen, maakt The Bulldog daartegen bezwaar. Omdat de wederpartij de voorraad niet wil afgeven en geen

onthoudingsverklaring wil tekenen, start The Bulldog zo'n supersnelle procedure. Belangrijk, want hiermee wordt voorkomen dat Magic Leaf tot aan het kort geding nog snel de oude voorraad verkoopt. De rechter gaat mee in de stelling dat het logo van The Bulldog in Nederland grote bekendheid heeft. De beeldmerken zijn overeenstemmend en de consument zal een link leggen naar de bekendste coffeeshop van Nederland. De rechter bekrachtigt het verzoek voor een direct verbod op een boete van 5.000 euro per overtreding. Registreer daarom niet alleen een merk als woordmerk, maar ook het logo zonder naam als dit een duidelijk onderscheidingssteken is.

Merkenrecht

De revival van het (vorm)merk?

Een merk is meer dan alleen een logo of een woord. Ook andere kenmerkende uitingen kunnen een merk zijn. Dus ook een vorm, geluid, filmpjes en patronen. Echter, in praktijk is het bijzonder moeilijk om deze merken ook geregistreerd te krijgen. De autoriteiten oordelen vaak dat de consument hier geen merk in ziet en dat de vorm te banaal is. Gelukkig is er sinds kort licht aan de horizon. Zo heeft Bacardi uiteindelijk haar fles met rode lakzegel, witte dop en vaandel als beeldmerk kunnen vastleggen (dus zonder het woordmerk Bacardi erop). De dop,

het zegel en het wapen zijn niet puur decoratief en de combinatie is voldoende om de fles te kunnen onderscheiden van andere flessen. Ook de aanvraag voor een op een amfora lijkende fles haalde het uiteindelijk. Dat kwam vooral door de vernauwing in het midden. De uitspraken lijken een nieuw beleid in te luiden. Tijd voor bedrijven om, na jaren, toch weer eens een poging te wagen om producten met een bijzondere vorm of design als merk te claimen. De consument herkent ze al jaren als merk, mogelijk de merkautoriteiten nu ook.



Merk BIG MAC niet gebruikt???

In 2016 worden het woord en logo SUPERMAC'S als merk geregistreerd voor een nieuwe fastfoodketen. McDonald's maakt hiertegen bezwaar want SUPERMAC'S lijkt verwarringwekkend veel op BIG MAC. McDonald's baseert de claim op haar Uniemerkregistratie uit 1998.



Als tegenactie start Supermac's een doorhaling tegen het merk Big Mac. Het merk is ouder dan vijf jaar en dan moet de merkhouders bewijzen dat het merk ook de afgelopen vijf jaar is gebruikt. McDonald's dient verklaringen in dat er meer dan 200 miljoen Big Mac hamburgers zijn verkocht per land (ieder jaar), screenprints van websites en heel veel advertentiemateriaal. Toch wordt al dat bewijs door de Europese merkautoriteiten terzijde geschoven. Het is te algemeen. Er is geen bewijs dat er ook echt een hamburger is verkocht aan een consument. Daarnaast is niet aangegeven in welke omvang het reclamemateriaal is verspreid. Gevolg: het merk Big Mac wordt doorgehaald. Dit probleem zien we vaker bij grote bedrijven die direct verkopen aan consumenten (zoals retailers etc.) en niet via online shops.



Om dit probleem te omzeilen, registreren sommige bedrijven om de vijf jaar het merk opnieuw (dan is er geen verplichting om bewijs van gebruik te overleggen bij een kwestie). Ook McDonald's heeft dat gedaan, alleen wat te laat, namelijk in 2017. Dat is wat omslachtig en kostbaar, maar je voorkomt er wel veel problemen mee. Toch zou het fijn zijn als de Europese autoriteiten haar beleid op dit punt aanpassen. Mocht er overtuigend reclamemateriaal worden overlegd uit meerdere landen, dan zou dit met aanvullend bewijs (zoals verklaringen) voldoende moeten zijn om een merk in stand te houden. Gelukkig voor de zakenwereld gaat McDonald's tegen deze uitspraak in beroep.

Aanshurken bij bekende opmaak

Niet alleen de typografie van Coca-Cola is wereldberoemd, ook het design van de witte golf tegen een rode achtergrond. Om de goed-

will te beschermen, zijn deze elementen als merk vastgelegd. Als een Chinese importeur een vergelijkbaar logo gaat gebruiken, maakt Coca-Cola daartegen bezwaar. Zij start een doorhalingsprocedure tegen het Uniemerk, alleen is dat merk in zwart-wit geregistreerd en met de woorden PanPan. Toch lukt dit. De Europese autoriteiten oordelen dat de merken visueel een beetje op elkaar lijken. Omdat de golvende lijn wereldwijd bekend is, zal het publiek, voor wat betreft softdrinks, toch een link leggen met het bekende Coca-Cola merk. Maar trekt het Chinese bedrijf ook ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het Coca-Cola merk? Ja. Coca-Cola gebruikt wel vaker haar logo in deze opmaak in andere talen (zoals Arabisch, Chinees, Cyrillic etc.). Daarnaast gebruikt de Chinese houder in de praktijk het merk zonder PanPan en tegen exact dezelfde



rode kleur achtergrond. Coca-Cola wint en het PanPan logo wordt daarom doorgehaald voor softdrinks en soortgelijke producten.

Krokodil niet exclusief voor Lacoste

Lacoste heeft haar krokodil embleem als logo geregistreerd voor kleding. Kan het bedrijf nu ieder gebruik van krokodillen op kleding tegengaan? Deze vraag staat centraal in de rechtszaak die Lacoste heeft aangespannen tegen de Hema. Voorjaar 2018 lanceert de Hema nieuwe grijze hemdje's en onderbroeken met daarop diverse beestjes die lijken op een krokodil.



Lacoste eist een verbod. De beestjes lijken op het logo Lacoste. Hema verweert zich met de stelling dat het hier om versiering gaat en dat het publiek hier geen merk in ziet.



De rechter is het met de Hema eens.

De kleding is bedekt met een zee van dieren. Bij kinderkleding is het niet ongebruikelijk om kleding te bedrukken met dieren. Gevolg: het publiek ziet in het patroon van krokodillen geen merk. Dit gebruik is puur ter versiering

(en is ook geen kielzogvaren). Lacoste overlegt nog een marktonderzoek, maar ook dat wordt terzijde geschoven. De vragen zijn te sturend. De eis wordt daarom geheel afgewezen. Conclusie: gebruik van verschillende dieren als patroon wordt niet snel gezien als merkgebruik van andermans logo.

Merchandising Amsterdam University

Het Benelux merkenbureau mag een merk weigeren als zij vindt dat dit beschrijvend is. Tegen dit besluit kon bezwaar worden gemaakt bij het Benelux Gerechtshof. De afgelopen tien jaar heeft het Hof in Den Haag vrijwel altijd de lijn gevolgd van het BBIE, maar bij haar laatste besluit (december 2018) krijgt het BBIE opeens niet gelijk. Een hoopvol teken voor de toekomst?



De UvA (Universiteit van Amsterdam) vraagt in 2016 bescherming aan voor het woordmerk AMSTERDAM UNIVERSITY. Het merk wordt door de Benelux autoriteiten niet alleen geweigerd voor onderwijsdiensten, maar ook voor alle merchandise artikelen (zoals mokken, truien etc.). Deze artikelen kunnen namelijk afkomstig zijn van de UvA. De UvA kan deze artikelen schenken of verkopen in een souvenirshop. Het Hof is het hier deels niet mee eens. In een eerder arrest over kasteel Neuschwanstein heeft het Europese Hof een oordeel moeten vellen over merkgebruik voor souvenirs. Door een merk op souvenirs aan te brengen, wordt dat product niet opeens beschrijvend. Gevolg: het merk is niet geldig voor diensten van een universiteit, maar wel voor merchandise artikelen. Voor organisaties die actief aan merchandising doen (zoals citymarketing organisaties) een geschenk uit de hemel.

Hakuna matata en kolonialisme

In 1994 lanceert Disney The Lion King. Om aanhakend gebruik te voorkomen, registreert het bedrijf de titel en het logo van de film als merk. Ook titels van liedjes uit de film, zoals hakuna matata, worden als merk vastgelegd (voor T-shirts). Met de relaunch van de film komend jaar, wordt Disney opeens geconfronteerd met een rel. De petitiewebsite <change.com> eist doorhaling van het merk uit 1994 (inmiddels meer dan 180.000 keer getekend). Het merk



betekent in Swahilisch 'geen probleem'. Met de merkregistratie zou Disney zich zomaar een stuk Afrikaans cultureel erfgoed toe-eigenen. De initiatiefnemer ziet dit als belediging en disrespect voor de Afrikaanse bevolking.

Merkenrechtelijk gezien doet Disney niets fout. Het bedrijf wil met de registratie de verkoop van kleding door derden onder dit merk tegen gaan. Er wordt geen claim gelegd op de uitdrukking zelf. Die nuance ontbreekt geheel in de online discussie. Net zoals het feit dat het merk wereldwijd al 61 keer is geregistreerd door derden, in de hoop zo een graantje mee te kunnen pikken van het succes van The Lion



King. Wees als bedrijf bewust van de gevoeligheden bij de registratie van afbeeldingen en uitdrukkingen die tot het cultureel erfgoed behoren (zoals ALLAH, JEZUS en de Nachtwacht etc.). Soms is het gewoon beter om te kiezen voor een alternatief.

Modellenrecht

Chinese scooter noodlottig voor Multimox

Veel bedrijven laten de vormgeving van nieuwe producten registreren als Gemeenschapsmodel in de EU. Daarmee kan makkelijk namaak worden aangepakt en behoudt het bedrijf een monopolie op dit nieuwe design. Niet ieder design kan zomaar worden geclaimd. De vormgeving moet namelijk wel nieuw zijn en eigen karakter hebben (iets creatiefs). Die nieuwigheid geldt echter wel wereldwijd en de autoriteiten in de EU checken dit niet. Check daarom altijd eerst goed met het designteam (of de fabri-



kant) of de vormgeving wel nieuw is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen derden de rechten doorhalen. Multimox registreert het design van haar scooter in 2006 als Gemeenschapsmodel.

Omdat Asian Gear waarschijnlijk een vergelijkbare scooter wil gaan verkopen, start ze daartegen een nietig-

heidsprocedure. De vormgeving is niet nieuw, want in 2005 is in China een vergelijkbaar model vastgelegd. Maar kon een bedrijf dit wel weten in deze pre-internet periode? Ja, ook toen kon via een merkenbureau publicaties worden gecheckt. Nieuwheid geldt wereldwijd. Dus dat het bedrijf geen registratie heeft in de EU, is niet relevant. Een Chinees model is voldoende. De totaalindruk van beide scooters is gelijk. Gevolg: de modelrechten worden doorgehaald Asian Gear kan een alternatief product gaan verhandelen.

Reclamerecht

Bedrog telefonische verkoop domeinnaam

Hout DieZijn Meubelmakerij (hierna het houtbedrijf) stelt in 2018 telefonisch benaderd te zijn door het bedrijf Trademark Office. Voor € 297,50 kon het houtbedrijf de domeinnaam <houtdiezijn.com> registreren en voor tien jaar laten redirecten naar de Nederlandse website. Van alleen het akkoord (op het eind van het gesprek) is een bandopname gemaakt.



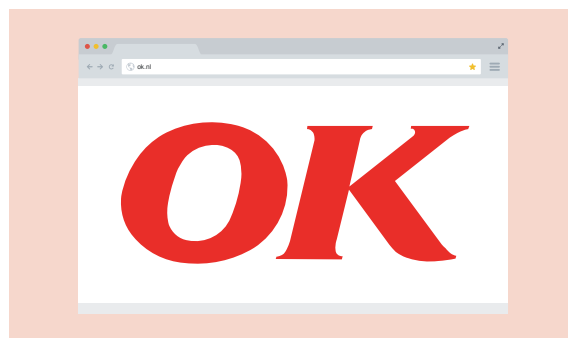
Het houtbedrijf stuurt een paar dagen later een aangetekende brief om de overeenkomst op te zeggen wegens bedrog en dwaling. Een telefonische verkoper had gezegd, dat Trademark Office een onafhankelijk controlerende organisatie is en dat een concurrent de <.com> domeinnaam wilde vastleggen. Het houtbedrijf had echter een eerste registratierecht. Onder invloed hiervan is de overeenkomst gesloten. Alleen bleken deze mededelingen leugens te zijn. Er volgt een rechtszaak, omdat het houtbedrijf weigert te betalen. Bij de rechter betwist Trademark Office dat deze mededelingen zijn gedaan, alleen zijn daarvan geen

bandopnames. De rechter oordeelt dat het de keuze is van Trademark Office om wel of geen bandopname te maken van het hele gesprek. Als er echter later discussie ontstaat over wat er voorafgaand is gezegd, dan is dat voor risico van het bedrijf. Om die reden volgt de rechter het betoog van het houtbedrijf en wordt de overeenkomst vernietigd wegens bedrog.

Online

OK.nl – de Hoge Raad geeft uitsluitsel

Al jaren is er een strijd om de bijzonder mooie domeinnaam <ok.nl>. Gaos heeft deze domeinnaam al in 1999 geregistreerd. Fuelplaza exploiteert tankstations en is sinds 2003 merkhouders van het logo OK. Online gebruikt het bedrijf de domeinnaam <okolie.nl>. De domeinnaam <ok.nl> is echter veel mooier. Het bedrijf probeert daarom eerst de domeinnaam te kopen. Als dit niet lukt, volgen er diverse rechtszaken, tot aan onze Hoge Raad toe. Gaos heeft plannen de domeinnaam voor een maatschappelijk doel te gaan gebruiken. Maar er is nog steeds geen actieve website. Mag dat?



De Rechtbank en het Hof hebben hier eerder over geoordeeld. Het niet gebruiken van een domeinnaam is geen reden om de domeinnaam over te dragen. Jammer genoeg heeft het Hof zich niet uitgesproken over de beschrijvendheid van de domeinnaam en dat er ook tientallen andere OK merken zijn. De Hoge Raad heeft nu een einde gemaakt aan alle discussie. Zij verwerpt het beroep van FuelPlaza. Een actieve website is niet noodzakelijk. Blijft er nog maar één optie over: overleggen om de domeinnaam te kopen tegen een redelijke prijs.

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 eBook

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