

In dit nummer

GOODBYE YELLOW:
wanneer beschrijvend merk

Art 6ter Verdrag van Parijs:
staatssymbolen en vlaggen

CAT vs FLOWERCAT:
waren- en dienstenomschrijving

Starbucks vs Star Coffee:
Russische copycats

New Balance vs New Burlon:
China schadevergoeding

ITA vs De Warme Winkel:
Toneelgroep Amsterdam

Fennia vs Philips:
productaansprakelijkheid licentie

EUOIP en Levin Nyman:
misleidende en spookfacturen

Merkenrecht

Look-a-likes registratie logo



VS



Nog steeds zijn er bedrijven die trachten mee te liften op de reputatie van bekende merken. Vaak wordt daarbij dan een beeldelement gebruikt wat direct de link legt naar het bekende merk. Ook als er een totaal ander woordmerk bij gebruikt wordt. Om dit soort praktijken aan te kunnen pakken, is het verstandig het logo apart als merk te registreren.

Als Ralph Lauren geconfronteerd wordt met twee nieuwe Unie-merkaanvragen voor een logo van een polospeler, maakt het bedrijf bezwaar hiertegen op grond van haar bekende merk. Voordeel van die bekendheid claimen is, dat het bedrijf niet alleen bezwaar kan maken tegen identieke producten (kleding), maar ook tegen

niet soortgelijke producten zoals bijvoorbeeld speelgoed. Ralph Lauren onderbouwt deze claim onder andere met rapporten over de bekendheid en het gebruik van haar merk, omzetcijfers, persartikelen, screen shots van websites en social media, geschiedenis van het bedrijf en advertentiemateriaal. Voldoende voor de Europese merkautoriteiten om de bekendheid aan te nemen. Het aangevraagde logo is dusdanig visueel als conceptueel overeenstemmend dat de consument direct een link legt tussen beide merken. Dit is een duidelijk voorbeeld van kielzogvaren, meeliften op de bekendheid van een merk. De merkaanvragen worden daarom geweigerd.

Reclamerecht

Duurzaamheidsclaims in reclame

Steeds meer mensen maken zich zorgen over hoe de toekomstige wereld eruit zal zien. Voor consumenten zijn duurzaamheidsclaims steeds vaker een belangrijke reden om te kiezen voor een bepaald merk. Consumenten moeten daarop kunnen vertrouwen en bedrijven die zich inspinnen voor duurzaamheid, moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims. Reden voor de ACM (Autoriteit Consument & Markt) om onderzoek te doen naar misleidende claims in de kledingsector.

Decathlon en H&M promoten kledingstukken met termen als 'ecodesign' en 'conscious' zonder daarbij het duurzame voordeel duidelijk aan te geven. Als de ACM de bedrijven hierop aanspreekt, beloven zij direct beterschap. De informatie op de website wordt aangepast en er wordt een donatie gedaan van 500.000 euro aan verschillende duurzame doelen. Ook binnen ons vak zouden we over duurzaamheid meer moeten nadenken. Bijvoorbeeld als er inbreuk is, vorderen we vaak direct vernietiging van de inbreukmakende goederen. Dat is allesbe-



halve duurzaam. Mogelijke alternatieven zijn bijvoorbeeld het uit elkaar halen van producten, zodat de grondstoffen weer kunnen worden gebruikt of de producten doneren aan goede doelen. Het wordt tijd voor een andere aanpak.

Probleem (semi)beschrijvende merken

Vanuit marketing oogpunt is het aantrekkelijk om een semi-beschrijvende naam te gebruiken. Met zo'n merk is het voor de consument namelijk direct duidelijk wat de voordelen zijn van het product. Het nadeel is wel dat een beschrijvende naam niet als merk geclaimd kan worden en je daarom als bedrijf geen monopolie krijgt op het gebruik van de naam. Alleen wanneer is een naam nu beschrijvend? Waar ligt de grens?

Henkel maakt bezwaar tegen de registratie van het merk GOODBYE YELLOW voor haar- en huidverzorgingsproducten. Henkel had eerder een poging gedaan haar eigen merk GOOD BYE YELLOW (Schwarzkopf) te registreren, maar dat was geweigerd door de Europese merkautoriteiten. De Benelux autoriteiten stellen dat het merk inderdaad nietig is (het merk beschrijft een kenmerk van het product). Goodbye is een gangbare uitdrukking om ergens afscheid van te nemen. In dit geval van verouderd geel haar, tanden, huid en nagels.



Het Benelux Gerechtshof houdt dit besluit in stand. Het relevante publiek zal direct begrijpen (in relatie tot de waren waarvoor het merk is aangevraagd) wat het doel/de bestemming is van dit product. Een merk is dus beschrijvend als de doelgroep onmiddellijk en expliciet begrijpt waarvoor een product dient. Dus zonder dat een extra verklarende zin nodig is om dit uit te leggen. Kies daarom als bedrijf voor een merk waarbij de consument wat stapjes moet maken om dit te begrijpen, dan kan het merk ook geclaimd worden.

Staatssymbolen in logo's

Bedrijven gebruiken in hun logo soms elementen die verwijzen naar het land waar het bedrijf is gevestigd of de Europese Unie. Dit kan tot problemen leiden als het gaat om symbolen zoals vlaggen, staatselementen en waarborgtekens. Eigenlijk best logisch, want de consument zou kunnen denken dat het product of de dienst is goedgekeurd door de overheid. Ook al gaat het maar om een klein deel van een vlag, dit is vaak



al voldoende voor de autoriteiten om een merk te weigeren.



Een veel voorkomende fout is het gebruik van de twaalf sterren van de Europese Unie. Ongeacht of die in kleur of zwart-wit gebruikt worden. De merkautoriteiten letten hier streng op en weigeren dan snel het merk in te schrijven.

CAT versus FLOWERCAT

Als in de Europese Unie het merk FLOWERCAT wordt aangevraagd voor onder andere handgereedschap (maar ook voor speelgoed), maakt Caterpillar daartegen bezwaar. Het bedrijf brengt een aantal merken in stelling, waaronder hun bekende logo.

Normaal wordt grote waarde gehecht aan het eerste deel van een merk. Echter, dit keer niet. De autoriteiten stellen dat CAT (vanuit de Engelse consument gezien) het dominante onderscheidende deel is. Om die reden zijn de merken visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend. Echter geldt deze redenatie ook voor speelgoed, want er is natuurlijk ook speelgoed te koop voor katten en daarvoor is het woord CAT niet onderscheidend?

Caterpillar heeft de merkenclaim niet alleen gebaseerd op generieke begrippen (zoals 'speelgoed'), maar heeft de merkenclaim uitgebreid



naar specifieke producten zoals constructie-speelgoed en schaalmodellen van voertuigen. De Board of Appeal besluit dat je in dat geval naar de hele classificatie moet kijken. Als het merk alleen was geclaimd voor 'speelgoed' dan zou deze redenatie wel opgaan, maar in dit geval heeft Caterpillar haar merk ook aangevraagd voor hele specifieke producten. Mini-autootjes zijn geen speelgoed voor poezen (dat is een pluche muis). Het merk is daarom onderscheidend voor dit soort speelgoed. Om die reden wordt het merk FLOWERCAT uiteindelijk voor alle waren geweigerd.

Zie hier het belang van een goed advies hoe een merk aan te vragen. Voor welke specifieke producten en diensten moet een merk worden

geclaimd, zodat je dit bij een kwestie in stelling kan brengen? Gebruik van standaardtermen kan tot gevolg hebben dat je als merkhouder uiteindelijk met lege handen staat.

STARS COFFEE

Met het vertrek van westerse bedrijven uit Rusland lijkt de deur te zijn opengezet voor merkkapers. Veel nieuwe merken lijken namelijk verdacht veel op het logo van de vertrokken bedrijven, maar zoals de nieuwe merkhouder vrijwel altijd stelt, is dat puur toeval en bestrijden ze iedere overeenstemming.



In maart sluit en verkoopt Starbucks zijn 130 winkels in Rusland. Recent heeft de nieuwe eigenaar de winkels geopend onder het nieuwe merk STAR COFFEE. Het menu bestaat nog steeds uit sandwiches en op de bekers (met Frappuccinos en ijskoffie) wordt weer de naam van de klant gezet. Natuurlijk is er geen overeenstemming tussen de merken.

De vraag is wel in hoeverre deze merken standhouden. Het zijn nu nog aanvragen. De Russische autoriteiten zouden deze in principe gewoon moeten weigeren vanwege de oudere geregistreerd (en nog steeds bestaande) bekende westerse merken.

3,6 miljoen schadevergoeding

New Balance heeft dit voorjaar met succes het gebruik van het logo New Burlon aangevochten in China. Het sportmerk had een vergelijkbare N op een vergelijkbare plek op de sportschoen geplaatst. Het feit dat het bedrijf het merk al (te kwader trouw) geregistreerd had in 2012, bood geen soelaas. Die aanvraag was succesvol



doorgehaald in 2019, waardoor gebruik van het merk vanaf het begin inbreukmakend was. In deze procedure weigerde New Burlun openheid van zaken te geven. Reden voor de autoriteiten om zelfstandig de hoogte van de schade te bepalen. De autoriteiten volgen hierbij het

betoog van New Balance dat de winst van de inbreukmaker vele malen hoger was dan de wettelijke boete. Daarnaast krijgt New Balance haar juridische kosten vergoed. De boete wordt daardoor vijf keer zo hoog.

Als China een belangrijke markt is (of als de producten in China worden gemaakt) registreer dan altijd de merken in China. Check daarnaast of er mogelijk merken te kwader trouw zijn geregistreerd. Zo ja, val die copycats dan aan. Vraag in zo'n procedure om openheid van de boeken en zo niet een fors hogere boete dan gebruikelijk.

Handelsnaamrecht

Herijzing Toneelgroep Amsterdam

In 2018 is de Toneelgroep Amsterdam opgegaan in ITA, Internationaal Theater Amsterdam. Als deze zomer theatergroep De Warme Winkel besluit haar naam te wijzigen in 'toneelgroep Amsterdam', kan ITA dit niet waarderen.



Terwijl het conflict wordt uitgevochten in de pers, laat ITA alsnog snel de naam als merk vastleggen. Reden genoeg voor theatergroep De Warme Winkel om van de naamswijziging af te zien. Les voor iedereen: registreer de naam van je bedrijf of organisatie als merk. Mocht er een naamswijziging komen, dan kun je altijd nog 5 jaar lang derden verbieden een vergelijkbare naam te gaan gebruiken.

Reclamerecht

Productaansprakelijkheid Saeco en ook Philips?

In de loop van de jaren zie je vaak dat de corebusiness van een bedrijf wijzigt. Een mooi voorbeeld hiervan is Philips. Bekend om haar lampen, televisies, audioapparatuur, koffiezetapparaten en tegenwoordig ziekenhuisapparatuur. Als besloten wordt de bedrijfsfocus te verleggen, wordt vaak het merk in licentie gegeven aan een derde om de oude producten te blijven produceren. Wie is dan aansprakelijk als er iets fout is met dit product?

Door een defecte koffiemachine gaat in Finland een huis in brand op. Saeco heeft de machine gemaakt, maar op de verpakking en het product staat ook het merk Philips. Is Philips

nu ook aansprakelijk? Ja, oordeelt het Europese Hof. Niet alleen de fabrikant is aansprakelijk, ook het bedrijf dat zich presenteert als maker is aansprakelijk.



Door het merk aan te brengen op het product, wekt het bedrijf de indruk betrokken te zijn bij de productie. De consument kan dus beide bedrijven aanspreken. De bedrijven moeten onderling maar regelen wie alles moet betalen.

Wordt een merk in licentie gegeven, maak dan duidelijke afspraken over hoe de kwaliteit gegarandeerd blijft, de controle hierop en de aansprakelijkheid als dit niet wordt nagekomen.

Algemeen

Misleidende en spookfacturen

Het blijft een onuitroeibaar kwaad, misleidende facturen en spookfacturen. Als er een merk wordt aangevraagd, ontvangt de merkhouder vaak sneller een brief of factuur van een malafide bedrijf dan van de overheid. Door het gebruik van sterk overeenstemmende logo's kan men denken te maken te hebben met de officiële autoriteiten. Gevolg: er worden soms bedragen van ca € 2.300,- betaald voor een publicatie op een totaal nietszeggende eigen website. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de facturen van het EUOIP (dus niet te verwarren met het EUIPO).



Logo officiële instantie



Logo oplichters

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), Spoorlaan 460, 5038 CH, Tilburg +31 (0) 13 303 0326
Abcor BVBA, Rubensstraat 104/59, Turnhout 2300, België +32 (0) 14 762 309

Op basis van de publicatie van de aanvraag bij de officiële autoriteiten biedt dit malafide bedrijf aan 'to register [the published mark] in our private database website'. Die inschrijving is dan een jaar geldig en wordt automatisch vernieuwd. De kosten hiervoor bedragen € 2.299,- per jaar!

Daarnaast worden bedrijven gespamd door organisaties in het kader van de vernieuwing van het merk (momenteel vooral door Levin Nyman & Partners). De bedragen die dit soort



LEVIN NYMAN & PARTNERS
intellectual proctery

bedrijven vragen, zijn vaak vele malen hoger dan gebruikelijk. De brieven zijn vrij dwingend van aard. Reageer niet en bij twijfel bel altijd eerst het eigen merkenbureau.

Abcor in het nieuws

Abcor ranking IP STARS

Na de vermelding in de WTR1000, is Abcor sinds dit jaar ook opgenomen in de ranking van IP STARS.

Managing IP voert jaarlijks onderzoek uit onder IE-kantoren en hun klanten in 70 landen. Op basis van deze resultaten kan een bedrijf opgenomen worden in de ranking van IP STARS. Via enquêtes en (telefonische) interviews met collega's en klanten wordt informatie verzameld over een bedrijf. Het gaat dan om nieuwe en lopende zaken, opvallende kwesties en natuurlijk ook klanttevredenheid. We zijn dan ook superblij met deze ranking van ons bedrijf.



Volg Abcor

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

Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



/abcor



/abcor



/abcortrademarkagency



Download eBooks IE in Bedrijf

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