

In dit nummer

Wendy's: Zeeuwse David versus Goliath

Mast-Jägermeister vs Les Bordes Golf Club: belang logo registratie

Internationaal model: design bescherming in China

Money rules the world: wat is een werk, bescherming idee

Marks & Spencer: copycat The Perfect Match chocola

Zeeman: functioneel bloot in reclame

Spido: inbreuk Google Adword merk concurrent

Abcor: traceren online counterfeit

Merkenrecht

Geen merk meer: ik wil van mijn auto af



Dealerdirect Global exploiteert de website <ikwilvanmijnautoaf.nl>. WijkOpenAutos is een concurrent. Op de website staat: 'Ik wil van mijn auto af'. Partijen zijn het erover eens dat IK WIL VAN MIJN AUTO AF geen onderscheidend vermogen heeft voor de verkoop van auto's. Eiser stelt echter dat door intensief gebruik IK WIL VAN MIJN AUTO AF een geldig merk is geworden (is ingeburgerd). In de procedure die volgt bij het BBIE, wordt WijkOpenAutos bijgestaan door Abcor. Uit marktonderzoek blijkt dat consumenten de zin 'ik wil van mijn auto af' als een beschrijvende verkoopboodschap zien. Niet als een merk. Om die

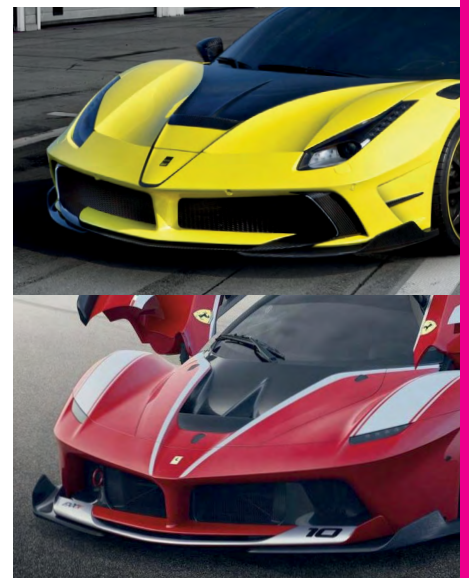
reden wordt er een doorhalingsactie gestart tegen het merk van de eiser. Het BBIE wijst die eis toe. Dealerdirect gaat tegen deze uitspraak in beroep bij het Benelux Gerechtshof. Kan het BBIE een eerder besluit op basis van inburgering herroepen? Ja, zo oordeelt het Hof. In deze procedure zijn door beide partijen nieuwe stukken overlegd over de inburgering. Het Hof oordeelt (net zoals het BBIE) dat op basis van die stukken geen inburgering aangenomen kon worden. Dit komt mede door de gebrekkige methodologie van het marktonderzoek van Dealerdirect. De doorhaling wordt door het Hof bevestigd.

Merkenrecht

Ferrari motorkap ongeregistreerd model?

Mansory Design verkoopt tuning-kits. Hiermee kan het uiterlijk van een 'gewone' Ferrari 488 GTB worden omgetoverd in een Ferrari FXX-K model. Een raceauto waar er maar een paar van bestaan. Kenmerkend aan de raceauto is de V-vorm van de motorkap. Ferrari heeft de vormgeving van deze auto niet als model laten registreren, maar verzet zich wel tegen de verkoop van de tuning-kits. Ferrari beroept zich daarbij op het ongeregistreerde model. Dat is normaal altijd voor het gehele model. Kan Ferrari een beroep doen op een onderdeel van zo'n model?

Het Hof stelt dat dit kan als het onderdeel bij de eerste presentatie (beschikbaarstelling) heel duidelijk herkenbaar is. Dat is volop voer voor discussie. Het is dan ook maar de vraag of de lagere rechter Ferrari gelijk gaat geven. Bij gewone consumentenproducten zal deze claim niet snel opgaan. Voor het bedrijfsleven een wijze les. Wil je de vormgeving van een product claimen of een apart onderdeel, doe dit dan met een geregistreerd model. Daar kun je heel specifiek aangeven dat je naast het gehele model ook bescherming wenst voor een bepaald onderdeel.



Wendy's Zeeuwse David versus Goliath

Sinds 1997 loopt er een conflict tussen de Amerikaanse fastfood keten Wendy's en een Zeeuwse snackbar. De Zeeuwse snackbar heeft in 1995 voor de bedrijfsnaam Wendy's een Benelux merkaanvraag gedaan. De Amerikaanse keten had merkrechten in de Benelux, maar wegens niet gebruik zijn die vervallen. Als de Amerikaanse keten in 2015 opnieuw de merken aanvraagt, maakt de Zeeuwse merkhouders daar succesvol bezwaar tegen. Voor veel Amerikanen bijna onbegrijpelijk. Hoe kan een kleine Zeeuwse snackbar de grote Wendy's nu stoppen op basis van alleen een Benelux registratie?

Als tegenactie start de Amerikaanse keten een doorhalingsactie tegen het Benelux merk wegens niet normaal gebruik. Insteek: de merkrechten kunnen alleen in stand blijven als er een keten snackbars is, één snackbar in Zeeland is te weinig. Het Hof is het daar niet mee eens. In Nederland zijn juist veel buurt snackbars. De Zeeuwse snackbar heeft een vergelijkbare omzet. De naam en het logo worden gebruikt op de gevel, verpakkingen, tasjes, kassabonnen en bij sponsor-/reclameactiviteiten. Het merkgebruik is dus niet symbolisch en blijft in stand. De Amerikaanse keten mag haar merk niet gebruiken in de Benelux.



Op zich een logische uitspraak, alleen wel verbazingwekkend dat de Amerikaanse keten deze route heeft gekozen. Als zij direct had geprobeerd de zaak te schikken, dan was dit waarschijnlijk gelukt. De Amerikaanse keten mag de naam wel blijven gebruiken voor haar holding in Amsterdam. Diensten van een holdingmaatschappij en interne financieringen zijn niet vergelijkbaar met de diensten van een snackbar. Dat is geen inbreuk.

Hubertus hert van Jägermeister

De Les Bordes Golf Club gebruikt als logo een silhouet van de kop van een Hubertus hert. Als hiervoor een Uniemerkt wordt aangevraagd, maakt Mast-Jägermeister daartegen bezwaar op basis van haar logo. Dit is ingediend voor een heel breed scala aan identieke producten en diensten (en niet gebruikspflichtig). Het EUIPO oordeelt in eerste instantie dat de

merken niet overeenstemmend zijn, maar bij de Board of Appeal krijgt Jägermeister gelijk. De silhouet is vrijwel identiek aan de vorm van de kop van het Hubertus hert en is het dominante deel. De cirkel en het kruis zijn meer decoratief. Ook het



LES BORDES



woordelement LES BORDES is onvoldoende om de overeenstemming op te heffen. Omdat het logo van de golfclub voor identieke waren en diensten is aangevraagd, bestaat er kans op verwarring. Het merk wordt daarom geweigerd.

Goedkoper designbescherming in China

Veel bedrijven claimen buitenlandse merkbescherming via de route van de Internationale Registratie. Voor modelbescherming is er een vergelijkbare route: het Internationale model (verdrag van Den Haag). Er is wel een groot verschil met merken, de aanvraag kan alleen worden gedaan als een model nieuw is (dus niet na een paar jaar). Recent is China toegetreden tot dit verdrag.



De toetreding van China is bijzonder belangrijk omdat enerzijds in China veel producten

worden gemaakt. Anderzijds worden er ook veel producten (waaronder namaak) B2B verkocht via zakelijke online platforms (zoals Alibaba etc.). Modelregistratie in China is eigenlijk vrij essentieel om vormgeving te beschermen. Een claim op het auteursrecht is veel moeilijker (en duurder) te onderbouwen. Design bescherming kan nu vrij goedkoop worden geclaimd. Naast China kan via het Internationale model tevens bescherming worden aangevraagd in 76 andere landen.

Geld T-shirt, bescherming idee

Veel mensen denken dat zij auteursrechten krijgen op een idee door dit op papier te zetten en in te dienen als i-Depot of een vergelijkbaar depot als CC Proof. Dat is helaas vaak niet het geval. Een idee moet voldoende concreet zijn

uitgewerkt wil iets 'een werk' zijn. Als het werk tevens een intellectuele schepping is, dan kan het auteursrechtelijk beschermd zijn. De registratie van het (uitgewerkte) idee is niets meer dan een bewijsstuk.



Eiser laat zijn idee, 'kleding met echt geld erop', registreren bij CC Proof. Hij dient hiervoor een schets in van een petje met daarop een geldbiljet en de tekst: *Money rules the world*. Als gedaagde een loterij organiseert waarin een T-shirt te winnen is met daarop een vijfhonderd euro biljet, stelt eiser dat dit inbreuk is op zijn auteursrecht, de gedeponeerde schets bij CC Proof. De rechter is hier snel klaar mee. Een idee alleen is niet te beschermen en het ingediende schetsje is niet voldoende concreet uitgewerkt. Dat is geen werk. De eis wordt afgewezen.

Reclamerecht

Marks & Spencer The Perfect match

Flo Broughton start met haar vader het chocoladebedrijfje Choc on Choc in 2003. Sinds 2015 verkoopt het bedrijf chocolade lucifers gemaakt van witte Belgische chocola. De woorden



Perfect Match staan in de lucifers gedrukt. Als Marks & Spencer dit jaar met Valentine's Day een vrijwel identiek product lanceert, schiet dat bij Flo in het verkeerde keelgat. Als Flo verhaal probeert te halen via de gebruikelijke kanalen, blijft het angstvallig stil. Reden voor haar om haar beklag te doen op Instagram. Het bericht gaat viraal, zodat M&S alle zeilen moet bijzetten om de online storm te sussen. M&S laat via haar woordvoerder weten IP-rechten natuurlijk heel erg belangrijk te vinden. Choc on Choc is een fantastisch bedrijf en samen

met M&S komt er een speciale lijn van chocolade producten rond Moederdag en Pasen. Wijze les bij productlanceringen. Check eerst goed het Umfeld. Als er een klacht volgt, pak die direct snel en serieus op. Een bericht op social media kan een hele grote vlucht nemen.

Zeeman en functioneel bloot

In de campagne 'Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn' wordt steeds een deel van het assortiment getoond. Na de sokken en het herenondergoed is er nu een commercial over damesondergoed. Allerlei vrouwen in ondergoed zijn kort te zien met daarbij de focus op de billen, zodat duidelijk te zien is dat het ondergoed lekker zit en goed staat. Klager vindt de commercial negatief, onsmakelijk, vrouwonvriendelijk en seksistisch.



De Reclame Code Commissie (RCC) is het hier niet mee eens. Het feit dat er billen te zien zijn, maakt de commercial niet direct ontoelaatbaar. Er is een duidelijk verband tussen het aangeprezen product (damesondergoed), de beelden en de tekst in de commercial. Er wordt geen seksistisch vrouwonvriendelijk beeld gegeven. De commercial is niet in strijd met de goede smaak en/of het fatsoen.

Dat ligt in lijn met eerdere uitspraken dit jaar. Zo werd een klacht tegen de advertentie 'Ook veilig zonder slip de winter door' toegewezen. Daar ging het om een foto van een dame die haar bikini broekje bijna laat zakken ter promotie van winterbanden. Bloot is prima, als het maar functioneel is.

Online

Spido: Google Adword merk concurrent

Het Europese Hof heeft zich al een aantal keren uitgelaten over de vraag of je het merk van de concurrent mag gebruiken als Google Adword. Stelregel is: dat mag niet als er afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk.

Advertentie - <https://www.rivercruiserotterdam.nl/rondvaart/rotterdam>

Rondvaart Rotterdam - Dé haventour van Rotterdam

Onze live guide vertelt je alles over de containerschepen, de geschiedenis en het heden. Dé rondvaart door Europa's grootste haven. Met 5 sterren beoordeeld. Boek nu online. River Cruise: 1 uur. Haven Cruise: 1,5 uur. Skyline vanaf het water. Alle havens van R'dam.

Uit de advertentie moet duidelijk blijken wat de relatie is tussen de adverteerder en de merkhouder.

Spido verzorgt rondvaarten in en rond de haven van Rotterdam. River Cruise is een concurrent en gebruikt onder andere het woord SPIDO als Adword. In de advertentie die verschijnt, komt het woord SPIDO niet meer terug. River Cruise stelt dat het voor internetgebruikers duidelijk is dat River Cruise een ander bedrijf is. De voorzieningenrechter is het hier niet mee eens. Voor gebruikers is het onduidelijk wat de economische band is met Spido en dat het gaat om een alternatieve aanbieder van rondvaarten. Dat wordt versterkt omdat River Cruise een beschrijvende naam is. Gevolg: verbod en veroordeling in de proceskosten.



Aanpakken online counterfeit

De Covid-pandemie heeft er voor gezorgd dat er versneld een verschuiving heeft plaatsgevonden van de verkoop van namaakproducten via de traditionele winkel naar de



online marktplaatsen en webshops. Door de sluiting van de fysieke winkels zijn inbreukmakers massaal op zoek gegaan naar online afzetkanalen (zie bijvoorbeeld de recente uitspraak over de verkoop van nep Audi-onderdelen via Marktplaats). Om hierop te anticiperen is Abcor een nieuwe dienst gestart: online brand monitoring. De focus ligt op de zakelijke (B2B) verkoop via marktplaatsen (1.250 marktplaatsen wereldwijd), de verkoop aan consumenten (B2C) via stand-alone

websites en natuurlijk het gebruik op social media platforms. Door de integrale aanpak (en maandelijkse rapportages) wordt duidelijk hoe groot de inbreuk is, welke partijen hierachter zitten en hoeveel inbreukmakende artikelen er zijn verwijderd.

Abcor in het nieuws

Nieuw bij Abcor

Zoeloe van der Linden (boven) en Louis Keijzer (onder) zijn het team bij Abcor komen versterken.



Zoeloe heeft na haar rechtenstudie eerst 6 jaar gewerkt voor Novagraaf. Zoeloe zal binnen Abcor zich als Europees Merkgemachtigde en BMM Erkend keurmerk gemachtigde richten op het groot MKB en de Internationale klanten.



Louis is na zijn rechtenstudie (afgerond met een onderzoek naar de beschermbaarheid van grafische gebruikersinterfaces) van start gegaan als paralegal bij Abcor.

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

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