

**In dit nummer**

**Kärcher vs Varo:**  
geldig geel kleurmerk

**Diesel vs Calvin Klein:**  
coin pocket geldig positiemerk

**Ardagh vs EUIPO:**  
klankmerk openen frisdrankblikje

**Welson vs Wellus:** geen inbreuk  
woordmerk, wel inbreuk logo

**Red Bull vs Red Horse:**  
aanhaken bekend merk

**RCC – Parodontax:**  
misleidende verpakking

**Victoria Taxi vs Taxi Alkmaar**  
Victoria: beperkt handelsnaamrecht

**<instagram.nl>: eigen recht**  
verweerder UDRP procedure

**Merkenrecht**

**Zelf gebouwde Kitcar inbreuk op Ferrari**



**Ferrari**



Kitcars zijn zelfbouw auto's. De maker bouwt een auto op een bestaand chassis, meestal van een middenklasse auto. Naast kant-en-klaar auto's worden ze ook als bouw pakket verkocht. Kitcar Collection verzamelt en verkoopt kitcars.

In 2018 importeert het bedrijf een afgebouwde kitcar vanuit de Verenigde Staten. Op het stuur en in het midden van de wielkasten is een steigerend paard te zien. Op de voor- en achterkant van de auto zit het logo van Ferrari, maar dit is met zwart Duct Tape afgeplakt. Als de auto te koop wordt aangeboden, laat Ferrari hier beslag op

leggen. Ferrari eist een verbod op het gebruik van de merken en vernietiging van de auto, omdat die te veel lijkt op een Ferrari Spyder uit 1969. De rechter gaat hier deels in mee. Gebruik van de merktekens mag niet, ook niet als dit afgeplakt is met Duct Tape, want een koper kan dit er weer afhaken. Gezien de grote verschillen (belijning, neus, cockpit) is de totaalindruk van deze kitcar anders dan de Spyder. Inbreuk op het auteursrecht wordt daarom afgewezen. De eis om de gehele auto te laten vernietigen, gaat veel te ver. Het alternatief is voldoende. Gedaagde moet binnen twee dagen de merken verwijderen.

**Reclamerecht/ merkenrecht**

**Peuter aan het bier**

Misleidende reclame komt overal ter wereld voor. Vaak gaat het om teksten, maar de misleiding kan ook ontstaan door gebruik te maken van overeenstemmende verpakkingen. Soms komt daarbij steun uit onverwachte hoek. Het blikje van Choc Milk Stout (van brouwerij Howler) imiteert de verpakking van Milo chocoladepoeder van Nestlé. Een leuke gimmick, tenzij het fout gaat. Als een peuter per ongeluk het blikje bier in de familiekoelkast aanziet voor chocolademelk, sturen de ouders een klacht naar de reclame autoriteit.

ten. Het design is onverantwoord. De brouwerij reageert zeer verongelijkt. *"We richten ons met bier niet op kinderen en het etiket moedigt kinderen niet aan om bier te gaan drinken."* De reclamecode voor alcoholische dranken ter plaatse geeft aan dat er geen gebruik mag worden gemaakt van tekens die minderjarigen aanspreken. De bierverschikking heeft dezelfde etiketopmaak, bruine letters en dezelfde kleur groen als de Milo verpakking. De manier waarop het bier wordt gepromoot, is in



strijd met de richtlijnen voor de promotie van drank en kan leiden tot onverantwoord drankgebruik. De fabrikant wordt verzocht de verpakking aan te passen.

## Kleur geel geldig merk Kärcher

Sinds 1974 gebruikt Kärcher de kleur geel op haar reinigingsapparaten. De kleur geel wordt ook gebruikt op de website, in brochures, verpakkingen, promotiemateriaal en reclame. In 1990 laat het bedrijf de kleur geel registreren als merk. In de rechtspraak is inmiddels duidelijk geworden dat bij een kleurenclaim wel een PMS of RAL code opgegeven moet worden (alleen een kleuomschrijving is te vaag). Om die reden wordt er in 2012 een nieuw depot gedaan voor het kleurmerk.



Varo verkoopt hogedrukreinigers in de kleurcombinatie geel/zwart. Kärcher vindt dit een inbreuk en eist een verbod. Centraal staat de vraag in hoeverre Kärcher terecht een beroep kan doen op beide kleurmerken. De rechter oordeelt dat het oude kleurmerk uit 1990 niet geldig is. Het is niet nauwkeurig genoeg gedeponeerd, de kleurcode ontbreekt. Het nieuwe merk is wel correct ingediend. Kleurmerken worden door de consument vaak niet direct herkend als merk, tenzij de kleur door intens gebruik is ingeburgerd. Dat is hier het geval. Kärcher gebruikt al tientallen jaren consequent de kleur geel als onderscheidingsteken en de marketingkosten zijn substantieel. Marktonderzoek toont aan dat de consument de kleur geel herkent als merk van Kärcher. Gevolg: inbreuk, verbod en schadevergoeding betalen.

## Coin pocket geldig positiemerk

Diesel ontwerpt spijkerbroeken met op de rechterzak een klein zakje, de zogenaamde coin pocket. Op dit kleine zakje heeft Diesel een kleine diagonale strook aangebracht. Zoals



Levi's haar rode verticale lipje als merk gebruikt, gebruikt Diesel deze schuine strook als merk-

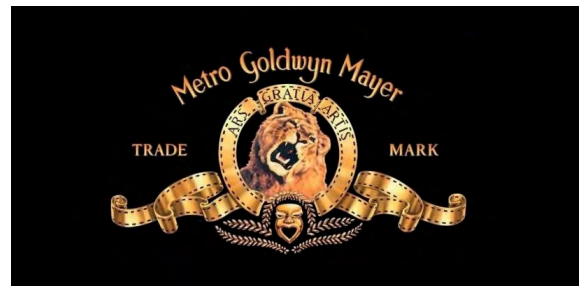
teken. Om de rechten optimaal te beschermen, wordt hiervoor een positiemerk aangevraagd.



De geldigheid van dit positiemerk staat centraal in een conflict tussen Diesel en Calvin Klein. Calvin Klein stelt namelijk dat een simpele strook geen merk kan zijn. Het publiek ziet dit als een banale versiering. Het Hof is het hier niet mee eens. Het gaat hier niet om een simpele streep, maar om een strook die op een speciale plaats wordt aangebracht. Bij alle andere spijkerbroeken is vaak ook zo'n strook te vinden, maar dan is deze horizontaal aan de bovenzijde. Door de diagonale plaatsing zal de consument dit wel opvatten als herkenningsteken. Het merk blijft in stand voor Diesel. Van inbreuk door Calvin Klein is geen sprake, want die gebruikt (net zoals de rest) een horizontale streep op haar coin pocket. De merken zijn daarom visueel niet overeenstemmend.

## Wanneer is een geluid een merk?

Met de invoering van de nieuwe merkenwet is afscheid genomen van de eis dat een merk grafisch moest worden weergegeven. Dat heeft de deur opengezet naar nieuwe vormen van merken. Denk hierbij aan filmpjes, bewegend beeld, positiemerken en natuurlijk ook klankmerken. Tot die tijd kon een melodie wel worden geclaimd, zolang de melodie maar weergegeven kon worden in een notenbalk. Sinds de nieuwe wet mag een geluid ook worden ingediend als MP3bestand. Echter niet iedere aanvraag wordt geaccepteerd, zo onderzocht Ardagh.



Is het geluid van het openen van een blikje frisdank, gevolgd door enige seconden stilte en dan het geluid van bruisend water te deponeren als merk? Nee, de consument herkent

hierin geen merk. Ze horen hier gewoon het gebruikelijke (functionele) geluid van een blikje dat opengaat en het bruisen van koolzuur. Voor frisdrank kan dit geen merk zijn. Dit klankmerk voldoet niet aan de eis van onderscheidend vermogen. Belangrijk: een klankmerk hoeft niet meer significant af te wijken van de natuurlijke weergave. Centraal staat nu of de consument in het geluid een merk herkent. Merken zoals de tune van 20th Century Fox of de brullende leeuw van MGM voldoen hier dus wel aan.

### Belang registratie logo

De standaard regel is, dat een woordmerk in kapitalen een merk de meest brede bescherming geeft. Hoe het woord ook wordt gebruikt, het gebruik valt dan onder de aangevraagde bescherming. Echter, bij korte merken zijn kleine verschillen vaak voldoende om genoeg afstand te nemen. Dan kan de registratie van een logo veel extra bescherming geven.



Bodyfit Wellness verkoopt en installeert zwembaden. Het bedrijf besluit in 2020 de naam te wijzigen naar WELSON. Om de rechten te beschermen wordt niet alleen het woordmerk, maar ook het nieuwe logo als merk vastgelegd. Vlak na de landelijke campagne besluit een concurrent de naam te wijzigen in WELLUX. De rechter oordeelt dat WELLUX geen inbreuk maakt op WELSON. Het eerste deel WEL is identiek, maar verwijst naar wellness. Het laatste deel SON en LUX is daarom het meest onderscheidende deel en verschilt voldoende. Het logo is echter wel een inbreuk. Beide logo's zijn visueel sterk overeenstemmend. Ze bestaan uit zes letters met daarboven een golfbeweging, een piek in het midden en de opmaak is overeenstemmend. Het logo mag niet langer worden gebruikt.

### Red Horse: aanhaken bij bekend merk

Bekende merken hebben een bredere bescherming. Een merkregistratie geeft niet alleen bescherming tegen identieke producten, maar



ook tegen ander-soortige producten. Belangrijk is dat de consument dan een link legt naar het bekende merk.

Bekende merken registreren daarom niet alleen het woordmerk, maar ook andere (losse) onderscheidende elementen.

Red Bull is een bekend merk in veel landen. Het bedrijf heeft niet alleen de naam, maar ook de verpakking, de kleurcombinatie en de botsende stieren tegen de ondergaande zon geregistreerd als merk. Als Bakewell Biscuits met een vergelijkbare verpakking komt voor repen, volgt er een verbod. Vrijwel alle onderscheidingstekens zijn hierbij overgenomen. Gebruik van de verpakking leidt tot onherstelbare schade voor Red Bull.



### Reclamerecht

### Vernieuwde Parodontax misleidend

Iedereen die het per ongeluk heeft gebruikt, weet dat Parodontax tandpasta met niets te vergelijken is. De tandpasta is zout van smaak, schuimt niet en als je er eenmaal aan bent gewend, wil je eigenlijk nooit meer iets anders. Met de vernieuwde Parodontax ontploft niet alleen social media, er ploft ook een klacht bij de Reclame Code Commissie (RCC) op de mat. Klager stelt dat de nieuwe verpakking misleidend is. Op de verpakking staat 'vernieuwde



smaak', maar ook 'Parodontax ORIGINAL'. Dit is een totaal nieuw product met een andere smaak en een tinteling op de tong. Het gebruik van de term ORIGINAL is misleidend. GSK (de nieuwe eigenaar) stelt dat ORIGINAL verwijst naar de alleroudste versie van Parodontax en dat alleen de smaak ervan is aangepast. Zowel de RCC als het College van beroep zijn het eens met de klager. De combinatie van de woorden 'Original', 'vernieuwde smaak' en de vertrouwde rode verpakking suggereert een geringe wijziging. GSK geeft toe dat ongeveer de helft van de ingrediënten is vervangen. Zo zijn de kenmerkende kruidenextracten vervangen door aroma's. Indien een fabrikant een 'Original' verpakking wil vernieuwen op de wijze zoals GSK dat heeft gedaan, moet de consument (en vooral de bestaande gebruikers) op passende wijze hierover worden geïnformeerd. Dit om onjuiste verwachtingen te voorkomen. Alleen melden dat de smaak is vernieuwd, is te beperkt. De verpakking is misleidend. GSK wordt verzocht een andere verpakking te gaan gebruiken.



## De Victorie begint in Alkmaar

Veel bedrijven laten de handelsnaam als merk registreren. Reden: een merk geeft een veel bredere bescherming dan het handelsnaamrecht. Vooral als er lokaal diensten worden aangeboden, is de beschermingsomvang te beperkt om collega bedrijven in andere regio's tegen te houden. Victoria Taxi uit

Avenhorn ervaart dit, als het bedrijf bezwaar maakt tegen het gebruik van Taxi Alkmaar Victoria. De rechter oordeelt dat, ondanks dat beide bedrijven slechts 20 km van elkaar zijn verwijderd, er geen verwarring zal zijn want klanten zullen de taxi nemen die het meest dichtbij is. Door het geografische andere gebied is er dus geen verwarring te verwachten. Als eiser een merk had gehad, was de zaak waarschijnlijk geheel anders verlopen.



Victoria. De rechter oordeelt dat, ondanks dat beide bedrijven slechts 20 km van elkaar zijn verwijderd, er geen verwarring zal zijn want klanten zullen de taxi nemen die het meest dichtbij is. Door het geografische andere gebied is er dus geen verwarring te

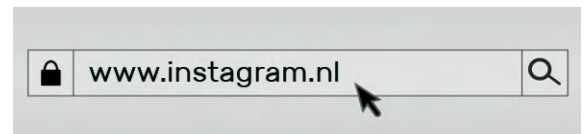
verwachten. Als eiser een merk had gehad, was de zaak waarschijnlijk geheel anders verlopen.

## Insta Gram online coffeeshop

Conflicten over domeinnamen kunnen vaak worden opgelost via een simpele administratieve (UDRP) procedure. Vaak gaat het dan om een domeinnaam, waarin het merk van een ander voorkomt. Sommige bedrijven vertrouwen erop dat gebruik van een merk (ook dan) voldoende bescherming geeft. Ze vergeten vaak tijdig merkbescherming aan te vragen. Dat kan nadelige gevolgen hebben.



Instagram wordt gelanceerd op 6 oktober 2010. Bijna drie maanden later (op 22 december 2010) wordt de domeinnaam <instagram.nl> vastgelegd door gedaagde. Ruim 10 jaar later wil Instagram alsnog de domeinnaam hebben



en wordt er een UDRP procedure gestart. Volgens Instagram wil gedaagde met deze domeinnaam profiteren van de succesvolle lancering. Verweerder is het daar totaal niet mee eens en stelt een eigen recht te hebben op de naam. Instagram was op het moment van registratie vrijwel nog niet bekend in de USA en zeker niet in Nederland. Verweerder kende het bedrijf dan ook totaal niet. Verweerder was van plan een online coffeeshop te lanceren voor de verkoop en het thuisbezorgen van cannabis. De diensten zouden aangeboden worden onder de naam 'Insta Gram'. Sinds die tijd is er al € 30.000,- in het project gestoken en zijn er gesprekken geweest met investeerders. Echter, door de wet- en regelgeving is alles steeds vertraagd. Verweerder heeft wel degelijk een eigen belang bij deze naam.

Gezien dit verweer, de ontbrekende stukken en de lange mediation van SIDN, wordt de eis van Instagram afgewezen. Dit is geen simpele zaak, maar meer een zaak voor de rechter. Opvallend: Instagram heeft haar merk pas in 2011 voor het eerst laten registreren in de Europese Unie. Als het merk voor de lancering was geregistreerd, dan had dit waarschijnlijk tot een ander besluit geleid. Vertrouw daarom niet op gebruik, maar registreer tijdig (vooraf) het merk.



## 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](mailto: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](http://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](http://www.ie-inbedrijf.nl) of koop gehele eBook of hardcopy bij een erkende boekhandel.