

In dit nummer

Kleurmerk Chocomel en T-mobile: gebruik in gehele gebied

Starbucks vs Brandpatt: STARBUDS FLOWERS

Ned. Zuivelorganisatie vs Ufield: ROOMBETER zuivelproduct?

Lacoste vs Crocodile: inhoud co-existentie overeenkomst

Nike vs Puma: FOOTWARE doorhaling beschrijvend merk

Boska vs Morenso: kaasschaaf geen intellectuele schepping

Knaap vs ECC: nieuwheid model en term de grace

CvdM vs influencer: boete onduidelijk reclame

Merkenrecht

Verbod doorverkoop aangepaste producten?



De merkhouders hebben het exclusieve recht om zijn product voor het eerst te verkopen in de Europese Unie. Zodra die verkoop heeft plaatsgevonden, kan het bedrijf zich niet meer verzetten tegen verdere verhandeling binnen de EU (zgn. uitputting). Is dit altijd zo, mede gezien de verkoop van bijvoorbeeld gepimpte producten? Lego heeft haar bouwstenen en poppetjes als merk geregistreerd. Gedaagde verhandelt bouwpakketten van legobouwstenen om treinen te bouwen. In de bouwpakketten zitten originele Lego bouwstenen, alleen zijn die soms aangepast. In de bouwstenen zijn namelijk kogellagers aangebracht, zodat de trein beter kan rijden.

Tevens is de trein voorzien van logo's van derden (zoals de NS). Lego maakt bezwaar tegen dat gebruik. Dat kan, want uitputting gaat niet op als de toestand van het product is gewijzigd of verslechterd. Door toevoeging van de kogellagers is de toestand van de bouwsteen verslechterd. De kwaliteit van het plastic is aangetast en voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen (mede gezien de productveiligheid bij kinderspeelgoed en het gesignaleerde lood in de kogellagers). Dat geldt ook voor de bedrukking. Onduidelijk is welke materialen (is er bijvoorbeeld loodhoudende inkt gebruikt) en welke druktechniek er is gebruikt. Het verbod van Lego wordt dan ook toegewezen.

Merkenrecht

Geen Trump bier, wel Trump condooms

Donald Trump is niet alleen oud-president van de VS, maar tevens een vastgoedmagnaat. Hij is onder andere eigenaar van hotels en golfclubs in Engeland en Ierland. In de Europese Unie heeft hij TRUMP geregistreerd voor een breed scala aan producten, waaronder kleding, hotels en golfclubs. Als het merk TRUMP door iemand anders wordt ingediend voor condooms, bier en mousserende wijn, maakt de organisatie van



(Fictief voorbeeld)

Donald (DTM) daartegen bezwaar. De Europese autoriteiten gaan hier gedeeltelijk in mee. In de hotels kunnen gasten niet alleen overnachten, maar vaak ook dineren. Eten en drinken is daarom een integraal onderdeel van hotelservices. De aanvraag wordt daarom geweigerd voor bier en mousserende wijnen. Voor condooms gaat deze

redenatie echter niet op (hotels en condooms zijn niet soortgelijk of complementair). DTM beroept zich daarom op de reputatie van de oud-president. Logisch want bekende merken geven een bredere bescherming. Echter, die vlieger gaat niet op. Donald Trump kan zelf wel een bekend persoon zijn, maar dat is wat anders dan dat zijn merken bekend zijn. Het merk TRUMP is niet een bekend merk voor hotels en golfclubs. Het merk wordt dus geaccepteerd voor condooms. Tegen dit besluit is geen beroep ingesteld.

Geel Chocomel en roze van T-mobile

Een merk is meer dan alleen een woord of een logo. Andere tekens (zoals kleuren, vormen, geluiden en filmpjes) kunnen ook prima functioneren als merk. Maar niet altijd kan met een kleurenmerk een concurrent worden gestopt.

T-mobile gebruikt sinds 1990 intensief de kleur magenta in Nederland en heeft de kleur als merk geregistreerd.



T Mobile

Het bedrijf pakt gebruik van een vergelijkbare kleur streng aan. Echter, niet iedereen geeft zich direct gewonnen. Als Lebara wordt aangeschreven, start zij de tegenaanval. Er wordt een nietigheidsprocedure gestart bij de Benelux merkautoriteiten. Reden: een kleur kan alleen een merk zijn als het is ingeburgerd bij het relevante publiek. Bij kleuren gaat het dan om consumenten in Nederland, België en Luxemburg. In België en Luxemburg wordt het merk niet gebruikt. De autoriteiten volgen dit: het kleurmerk wordt nietig verklaard.

Een paar maanden eerder valt het kwartje precies de andere kant op. FrieslandCampina gebruikt sinds 1932 de kleur geel voor haar CHOCOMEL producten. Ook deze kleur is als merk geregistreerd. Als CACAOLAT merkbescherming aanvraagt voor haar vernieuwde logo met exact dezelfde kleur, maakt



FrieslandCampina daartegen succesvol bezwaar. De merkautoriteiten bevestigen dat het merk geldig is, omdat het in alle drie de landen wordt gebruikt. Door het langdurige en dominante gebruik heeft de kleur daarnaast een grote bekendheid en reputatie gekregen. CACAOLAT gebruikt vrijwel de identieke kleur, zodat consumenten een link zullen leggen naar de CHOCOMEL kleur. Dat is meeliften op die bekendheid. Gevolg: het CACAOLAT logo wordt geweigerd voor alle soortgelijke producten.

Joint rokende zeemeermin Starbucks

Regelmatig duiken ze op, parodieën op een bekend merk. Als de zaak escaleert, dan is het verweer vaak een beroep op vrijheid van meningsuiting/dat dit een toelaatbare parodie moet zijn. Een parodie-exceptie kennen wij in Europa (nog) niet in het

merkenrecht. Logisch, want vaak is het gewoon keihard commercieel voordeel halen over de rug van het bekende merk.

Starbucks heeft de naam en het logo met de zeemeermin geregistreerd als merk voor zeer veel producten.



Als een ander bedrijf vanuit een busje in New York onder de naam StarBuds Flowers marihuana gaat verkopen en daarbij gebruik maakt van een logo met een zeemeermin die een jont vasthoudt, volgt er een rechtszaak.

Natuurlijk lijken de namen STARBUCKS en STARBUDS op elkaar. Door het gebruik van het sterk overeenstemmende logo is het direct duidelijk dat het bedrijf wil aanhaken bij de reputatie van STARBUCKS. De associatie van een joint lijkt mij ook niet bevorderlijk voor de koffieketen. Ondanks dat het om andere producten gaat, verwacht ik een verbod. De zaak is een mooi voorbeeld wat voor extra bescherming een logo geeft.

ROOMBETER en zuivelbenamingen

BLUE BAND heeft een plantaardig alternatief ontwikkeld voor roomboter en zet dat op de markt onder de productnaam ROOMBETER. De Nederlandse Zuivelorganisatie maakt daartegen bezwaar. Volgens Europese regelgeving mogen woorden als 'room' en 'boter' alleen gebruikt worden voor zuivelproducten.

Op de verpakking staat echter heel duidelijk dat het 100% plantaardig is, een alternatief voor roomboter. Ook dat maakt

niets uit. De term ROOM mag alleen gebruikt worden in productnamen als er zuivelproducten in zitten. Niet geheel verrassend, omdat het Europese Hof in 2017 al heeft aangegeven dat namen als Tofubutter en Pflanzenkäse niet mochten voor plantaardige producten.

Het BLUE BAND product mag fel concurreren met roomboter en op de verpakking aangeven dat het een 100% alternatief is voor roomboter. Ook dat het beter is voor het klimaat. Het woord ROOM mag alleen niet gebruikt worden in de productnaam. BLUE BAND gaat de verpakking aanpassen.



LACOSTE CROCODILE

Sinds 1927 gebruikt Lacoste het logo van een geborduurde krokodil met het woord Lacoste. Dit logo is in veel landen vastgelegd. Het Singaporese

bedrijf Crocodile gebruikt ook een krokodil in haar logo. Ook dit logo is in vele landen geregistreerd (waaronder India). Na een aantal rechtszaken (in onder andere Singapore en Japan) besluiten partijen de strijdbijl te begraven. Er wordt een co-existentie overeenkomst getekend, waarin partijen verklaren dat beide merken naast elkaar kunnen bestaan en dat partijen elkaar niet langer in de rechtszaal zullen aanvallen. Iets wat wel vaker gebeurt in een merkenconflict.



Als Crocodile jaren later merkbescherming aanvraagt voor haar nieuwe logo in India, maakt Lacoste daartegen bezwaar. Beslist wordt dat Crocodile wel een ouder merk heeft in India, maar dat dit zich niet uitstrekt tot alle mogelijke variaties (waaronder het nieuwe logo). Lacoste wint de zaak. Het bedrijf heeft namelijk eerder alleen het beeldmerk van de krokodil (zonder woord erin) als merk vastgelegd. De getekende overeenkomst is geldig in diverse landen, maar daarin is India niet specifiek opgenomen. De uitspraak geeft mooi weer wat het belang is van het vastleggen van symbolen die bedrijven in hun communicatie gebruiken. Bedenk daarnaast dat het opstellen van een co-existentie verklaring maatwerk is. Houd daarbij niet alleen rekening met de huidige situatie, maar denk vooral na over mogelijke wijzigingen in de toekomst.

FOOTWARE- beschrijvende merken

Vanuit marketing oogpunt blijft het aantrekkelijk om beschrijvende merken te gebruiken. De doelgroep weet direct waar het product voor staat. Nadeel is wel dat zo'n term vaak niet te claimen is als merk. Mocht zo'n aanvraag toch worden geaccepteerd (bijvoorbeeld doordat niet het specifieke gebruik is geclaimd), dan loert het gevaar dat de concurrent de autoriteiten uitlegt waarom het merk toch beschrijvend is. Gevolg: het merk wordt doorgehaald en uiteindelijk sta je alsnog met lege handen. In 2019 registreert Nike het merk FOOTWARE voor software en data transmissie diensten. Puma start daartegen een doorhaling. Smart shoes bevatten chips voor realtime feedback aan de gebruiker. Het merk beschrijft dan ook een kenmerk, het gaat om software die gebruikt wordt in schoeisel (footwear). Het Gerecht EU is het hiermee eens. Het merk wordt doorgehaald, omdat



het een van de kenmerken van het product beschrijft en dat kan niet gemonopoliseerd worden door een fabrikant.

Auteursrecht

Geen auteursrecht voor kaasschaaf

Sinds 2009 is de Boska kaasschaaf te koop bij Plus. Als de samenwerking in 2023 stopt, komt Plus met een kaasschaaf die er verdacht veel op lijkt. In de rechtszaak die volgt, staat de vraag centraal of de kaasschaaf auteursrechtelijk beschermd is en zo niet, of dit dan slaafse nabootsing is.

Er zijn heel veel vergelijkbare kaasschaven op de markt die er allemaal vrijwel hetzelfde uitzien. Boska stelt dat de combinatie van alle vormgevingsaspecten de kaasschaaf auteursrechtelijke bescherming geeft. De rechter is het daar niet mee eens. Al die elementen waren al deel van het vormgevingserfgoed. De elementen zijn basaal en ingegeven door bruikbaarheid, gebruiksgemak of functionaliteit. Ook de combinatie daarvan is geen intellectuele schepping. De auteursrechtelijke claim wordt afgewezen.

De nieuwe kaasschaaf is (vrijwel) identiek, mag dat? Ja, in principe mag je een product nabootsen als dit niet langer wordt beschermd door



een absoluut recht. Het mag niet als het product o.a. een eigen gezicht heeft op de markt. Ook dat is hier niet het geval. Uiteindelijk staat Boska met lege handen. Benieuwd wat de uitslag was geweest als Boska tijdig modelrechten had aangevraagd voor de kaasschaaf.

Modellenrecht

Term de grace instagram post

Sinds de Cofemel uitspraak is het de vraag of ieder voorwerp van toegepaste kunst wordt beschermd via het auteursrecht. Het wachten is op de uitspraken van het Hof hierover. Inmiddels kiezen slimme bedrijven eieren voor hun geld en claimen de vormgeving via het modellenrecht. Terecht, maar doe dit wel tijdig! Knaap verkoopt en importeert fatbikes. In 2021 registreert Knaap het



frame van de KNAAP RTD als Uniemodel. Het design is van een Chinees bedrijf, waarmee Knaap een overeenkomst heeft en die Knaap hiervoor toestemming heeft gegeven. Als ECC in haar folders een vergelijkbaar model toont, de Diablo Zipper, volgt er een rechtszaak. Een model is geldig als het nieuw is en eigen karakter heeft. Op 23 januari 2020 is op Instagram een videofragment geplaatst door een sales manager. De modelaanvraag van Knaap is van bijna een jaar later, namelijk van 21 januari 2021. In de Europese Unie kennen we echter een respijt termijn (term de grace) van 1 jaar. Het model is daarom alsnog geldig. De vorm van het frame en de vering geven het model eigen karakter. De Diablo Zipper van ECC geeft geen andere algemene indruk. De rechtbank wijst daarom het verbod toe.



Online

Boete influencer TikTok

De invloed van influencers is niet te onderschatten. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de jongeren producten koopt omdat die zijn aangeraden door een influencer. In video's moet daarom duidelijk zichtbaar en hoorbaar zijn dat het gaat om reclame. Zo niet, dan kan er een boete volgen. Er is nu ook zelfregulering in de branche. Tegenwoordig kunnen influencers een certificaat behalen bij de Stichting Reclame Code en DDMA. Daaruit blijkt dat de influencer bekend is met de regels over reclame en dat hij zich daaraan zal houden. Het Commissariaat voor de Media heeft inmiddels



haar eerste boete uitgereikt aan een influencer (bereik meer dan 1 miljoen volgers op TikTok) die onder andere reclame maakte voor crème. Bij een aantal video's ontbreekt de vermelding dat dit reclame is. Soms staat op het eind van de omschrijving wel #ad, maar dit valt weg op een mobiele telefoon. Ook na een waarschuwing worden de video's niet aangepast. Gevolg: een boete van ruim € 6.000,-. De boete is wel verlaagd omdat de influencer inmiddels berouw toont. De video's zijn alsnog aangepast en zij heeft haar influencer certificaat gehaald, waaruit blijkt dat zij maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen.

Abcor in het nieuws

Pride

Als bedrijf zijn we de afgelopen tijd volop in het nieuws geweest. Enerzijds zakelijk met de melding dat wij deze zomer het klantenpakket hebben overgenomen van Anchor (een ander merkenbureau).



Anderzijds met onze sponsoractiviteiten, waaronder de Pride en Canalparade in Leiden. Voor ons een belangrijk statement, omdat wij vinden dat inclusiviteit niet beperkt is tot de werkvloer. Iedereen zou overal en altijd vrij zichzelf moeten en kunnen zijn, zeker in onze fantastische thuisstad Leiden.

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 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:



@abcor



/abcor



@abcortrademarkagency



Download eBooks IE in Bedrijf

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