

### In dit nummer

DNACC vs Van der Stad: Bouwbak-  
kie doorhaling beschrijvend merk

Nielson Music BV vs N. van der  
Heijde: depot te kwader trouw

vanHaren Schoenen vs Airwair Int:  
positiemerk gele stiksels

Lidl Stiftung vs Tesco Stores:  
belang registratie onderdeel merk

Paris 2024 – IOC/ CNOSF:  
do's en don'ts Olympische Spelen

Internationale merkregistratie:  
Qatar lid Verdrag van Madrid

Marks and Spencer vs Aldi Stores:  
modelbescherming fles

Lucas Dorigo vs Aldert.nl:  
mislukte UDRP snackje.nl

### Merkenrecht

## Normaal merkgebruik op social media



Na 5 jaar moet een geregistreerd merk in Europa ook worden gebruikt. Dat moet dan om echt gebruik gaan om afzet te vinden/ te behouden, dus symbolisch gebruik is onvoldoende. Zo niet, dan kunnen derden het merk laten doorhalen.

Steeds vaker worden producten gepromoot via influencers op social media en websites. Valt dit ook onder normaal gebruik?

In een recente uitspraak geeft het Gerecht EU aan dat dit inderdaad hieronder valt. De Europese autoriteiten hebben zich vaak op het standpunt gesteld dat gebruik op social media (zoals Facebook, Instagram, YouTube en Twitter) niet

relevant is, omdat dit niets zegt over de consumentenperceptie en werkelijke verkoop (marktaandeel). Dat is een fout uitgangspunt. Het gaat erom of alles in zijn geheel genomen voldoende is om normaal gebruik aan te tonen. Social media kan daarbij dus een relevante factor zijn, zeker als dat het kanaal is waar dit soort producten worden gepromoot.

Een belangrijke uitspraak die de rechtspraak weer wat dichter bij de werkelijkheid brengt. Social media en online gebruik vormen namelijk een integraal onderdeel in de positionering van bedrijven en producten. Fijn dat de Europese Autoriteiten dit nu ook gaan inzien.

### Merkenrecht - reclamerecht

## Bestrijden greenwashing/milieucclaims in merken

Consumenten laten zich bij de aankoop van producten steeds vaker leiden door milieucclaims. Milieucclaims (of duurzaamheidsclaims) zijn termen zoals 'green', 'eco', 'organisch', 'klimaatneutraal' et cetera. De claims wekken de indruk dat de producten zijn samengesteld uit natuurlijke ingrediënten of duurzaam zijn gemaakt. Dit voorjaar is er een nieuwe richtlijn van kracht geworden om consumenten beter te beschermen tegen misleidende milieucclaims (implementatie maart 2026). De richtlijn geldt voor alle mogelijke

communicatie uitingen, dus ook voor merken. Kort samengevat: generieke milieucclaims (zoals 'biologisch' of 'eco') zijn verboden als deze niet te bewijzen zijn en duurzaamheidsclaims mogen alleen als die zijn goedgekeurd/ gecertificeerd door een onafhankelijke derde partij.

Dit heeft nu al verstrekkende gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Als een milieucclaim volledig onderbouwd kan worden, dan zal een woordmerk worden

geweigerd omdat het beschrijvend is. Als de claim niet onderbouwd kan worden, dan wordt het merk geweigerd omdat het misleidend

is. Om die reden zijn merken als 'GREEN TRAVEL' en '100 percent green energy' recent geweigerd.

Bestaande merken met een milieucclaim die niet voldoen aan de richtlijn, kunnen daarom worden doorgehaald (omdat de claim onvoldoende duidelijk is). Anticipeer hierop en denk na over een mogelijke rebranding om de opgebouwde goodwill te behouden.



## Valse hoop beschrijvend merk

Vanuit marketingoogpunt is het aantrekkelijk om bij een nieuw merk een woord te gebruiken dat direct de lading dekt. Met zo'n beschrijvend merk weet de consument direct waar het product voor staat. Nadeel is dat de autoriteiten een merk weigeren als het beschrijvend is. Soms lukt het toch zo'n merk in te schrijven, maar hoe hard kun je daarop vertrouwen bij een inbreuk?

Sinds 2009 verhuurt eiser afvalcontainers onder de naam BOUWBAKKIE. In het verleden waren de autoriteiten



iets minder streng in de beoordeling of zij een merk moesten weigeren omdat dit beschrijvend is. Dat is hier ook het geval, het merk BOUWBAKKIE is als woordmerk ingeschreven in de Benelux en de Europese Unie.

Als gedaagde opslagcontainers gaat verhuren onder de naam OPSLAGBAKKIE, maakt eiser daartegen bezwaar. De merken lijken teveel op elkaar. Er volgt een rechtszaak waarbij verweerder een tegenclaim indient, namelijk de merken waarop eiser zich beroept zijn beschrijvend, dus die moeten worden doorgehaald.

De rechter gaat daarin mee. De woorden BAKKIE en het voorvoegsel BOUW zijn algemene gangbare woorden. De verkleining BAKKIE is niet ongebruikelijk en geeft het merk geen onderscheidend vermogen. Eiser stelt dat de merken zijn ingeburgerd, maar daarvoor is ook te weinig bewijs overlegd. Gevolg, het gevraagde verbod wordt afgewezen, maar erger: de merken die in stelling zijn gebracht worden doorgehaald. Wijze les, kies bij de naamcreatie voor een nieuw product niet voor een beschrijvend merk, maar liever voor een fictief of anders een suggestief merk.

## Er is maar één NIELSON

Merkrechten geven het monopolie op het gebruik van een naam voor bepaalde waren en diensten.



Nadeel is wel dat er dus maar één speler die naam kan gebruiken. Daar kunnen mensen misbruik van maken, maar ook dat kent zijn grenzen.

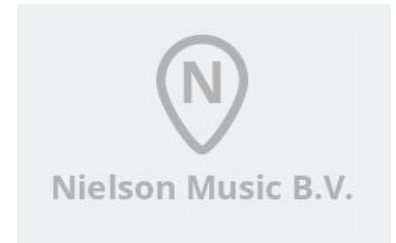
NIELSON is een van de bekendere singer-songwriters in Nederland.

Hij breekt door in 2012 en scoort vrijwel ieder jaar een grote hit. Als hij zijn naam laat vastleggen voor diensten van een muzikant en componist, ontdekt hij dat er al een ouder merk is geregistreerd in

2013. Dat merk is geclaimd voor diensten van een communicatiebureau, maar ook voor diensten van singer-songwriter en DJ. De deposant gebruikt de naam voor zijn marketingactiviteiten en treedt op als artiest onder de naam Mister Nielson. Dat Mister is een belangrijk onderdeel van de naam. Net zoals bij Miss Montreal of Lady Gaga gaat het bij artiesten vaak om de gehele naam.

Gebruik van de naam NIELSON voor een marketingbureau is geen probleem voor Nielson, maar de claim

voor muzikant is te kwader trouw gedaan. De zaak komt uiteindelijk bij het Hof en daar krijgt Nielson gelijk. Nielson was toen al bekend en gebruikte de naam als muzikant. Deposant gebruikt als DJ niet de naam NIELSON maar Mister Nielson, maar heeft het merk wel voor exact de diensten (singer-songwriter) ingediend waarvoor hij het niet gebruikt. Voor dat deel is het merk te kwader trouw aangevraagd en wordt dit door het Hof doorgehaald.



## Positiemerk gele stiksels boots nietig

Al vele jaren woedt er een strijd tussen vanHaren en Airwair, de producent van de Dr. Martens Boots. De kenmerkende boots met de gele stiksels. Airwair heeft voor de gele stiksels op een een zwarte rand een positiemerk aangevraagd en gekregen.

Daarbij is de laars in stippellijn weergegeven om aan te geven waar het stiksel op de laars zit. De laars zelf (en de kleur van de laars) is geen onderdeel van de geclaimde merkbescherming.

vanHaren is eerder veroordeeld, omdat zij inbreuk maakt op dit merk, maar legt zich niet neer bij die uitspraak. Uiteindelijk komt de zaak bij het Benelux Gerechtshof terecht, waar vanHaren stelt dat het hele depot niet goed is gedaan en ongeldig is. Het gele stiksel heeft van huis uit geen onderscheidend vermogen. Het kan

alleen door inburgering (intensief gebruik) een merk worden. Airwair overlegt veel materiaal om dit te bewijzen. Alleen gaat het steeds om een zwarte schoen. Inburgering is dus aangetoond voor



een zwarte schoen met een geel stiksel, alleen is het positiemerk zo niet aangevraagd. Merk wordt nietig verklaard. Gedeeltelijke nietigheid kan niet (de merkrechten behouden voor de zwarte laars combinatie), dus Airwair zal omgaand wel een nieuw (correct) positiemerk indienen.

### Lidl logo - reputatieschade

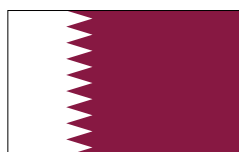
Het Lidl logo bestaat uit een gele cirkel met een rode rand tegen een blauwe achtergrond met in het midden het woord LIDL. Het logo is geregistreerd in twee versies. Zowel met als zonder woord. Het woordloze logo is diverse keren aangevraagd (in 1995, 2002, 2005, 2007 en 2021).



Sinds 2020 ligt het bedrijf overhoop met Tesco. Die gebruikt voor haar kortingsprogramma (Clubcard Price) een vergelijkbaar logo. In de rechtszaak die volgt, overlegt Lidl bijzonder veel documenten om te bewijzen dat het logo een bekend merk is en staat voor een lage prijsstrategie. Het gebruik van het Tesco logo tast die reputatie aan. Consumenten kunnen denken dat de prijs bij Tesco lager of gelijk is aan de prijs bij Lidl. Zo vindt ook de rechter. Na een rondje High Court blijft de uitspraak in stand. Interessant zijn de argumenten die Tesco aanvoert. De herhaalde identieke depots zijn depots te kwader trouw om onder de gebruikseis uit te komen. Daar krijgt Tesco gelijk. Lidl heeft geen goede argumenten voor de herdepots, deze merken worden doorgehaald. Het woordloze merk is daarnaast nooit gebruikt en moet ook daarom worden doorgehaald. Daar vangt Tesco bot. Het merk is bekend, beide merken zijn zeer overeenstemmend. Consumenten lezen in het vormloze merk gewoon het merk (net zoals in de Specsavers zaak). Registreer daarom niet alleen het merk in zijn geheel, maar ook de losse dominante aspecten. Tekens waarin de consument een herkomstaanduiding ziet.

### Goedkopere merk-bescherming in Qatar

Vanaf 3 augustus is het mogelijk om voor Qatar merk-bescherming te claimen via de route van de Internationale Registratie. De Internationale



Registratie is een goedkopere en makkelijke manier om een merk te registreren in veel landen buiten de Europese Unie (zoals China, USA, Verenigde Arabische Emiraten en Canada). Inmiddels kan dit in 131 landen. Naast het feit dat de aanvraagkosten een stuk lager zijn, zijn de kosten om de rechten in stand te houden ook een stuk aantrekkelijker dan een nationale registratie.

### Paris 2024 – Olympische Spelen

Het zal niemand ontgaan zijn, de Olympische spelen in Parijs staan voor de deur. Het IOC heeft natuurlijk weer veel merken en modellen vastgelegd om ieder gebruik van deze symbolen te kunnen aanpakken. Het gaat niet alleen om woorden als "OLYMPIC" of "PARIS2024", maar natuurlijk ook om tekens zoals de vijf ringen, logo's en mascottes die worden gebruikt. Daarnaast is er in 2022 (al dan niet onder dwang van het IOC) speciale Franse wetgeving van kracht geworden om alle mogelijke ambush



(ingetrokken merk)

marketingactiviteiten (al dan niet regionaal) aan te kunnen pakken. Kort door de bocht, er mag vrijwel niets. Gebruik geen geregistreerde tekens, maar ook niet andere tekens die niet geregistreerd zijn maar die wel verwijzen naar de Olympische Spelen. Ook niet als je sponsor bent van een atleet. Alleen neutrale meldingen en beelden mogen. Meer weten/lezen, vraag onze speciale Olympische Spelen nieuwsbrief aan met voorbeelden en alle do's en don'ts.

Modellenrecht

### Kerst met M&S en Aldi

M&S introduceert met kerst 2020 een nieuwe lijn ginflessen. Als de fles wordt geschud, vallen (eetbare) gouden vlokken als sneeuw naar beneden. Onderin de fles zit een led voor een beter zicht op de dalende goudvlokken. M&S heeft direct de opmaak van de fles vastgelegd als design, zowel met vallende blaadjes als het gebruik van de ledverlichting.

Een jaar later volgt Aldi met haar INFUSIONIST gin. Een ginfles met een vergelijkbare vorm, een winterlandschap, eveneens



goudvlokjes en ledverlichting. M&S stelt inbreuk, wat Aldi betwist. De algemene indruk is totaal anders, want op de fles staat groot een ander merk en het winterlandschapje met de kerstboom is anders. Er volgt een rechtszaak, waarbij ook in hoger beroep M&S wint. Belangrijk in het oordeel is het vernieuwende design van M&S (er bestond nog geen vergelijkbare fles met verlichting). De fles van Aldi heeft dezelfde vorm, zelfde stop, een winterlandschap, sneeuweffect en ingebouwde verlichting. De Aldi fles wekt daarom geen andere algemene indruk op. Een mokerslag voor lookalike producten. De uitspraak is een mooi voorbeeld van het belang van een modelregistratie voor een vernieuwend ontwerp.

Online

### Mislukte claim snackje.nl

Opeisen van een domeinnaam kan via een simpele UDRP- procedure, maar niet altijd. In 2020 wordt <snackje.com> gelanceerd, een online webshop met allerlei soorten snacks en snoepgoed. Het bedrijf laat haar logo SNACKJE registreren in de Benelux en de handelsnaam inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Gedaagde heeft 15 jaar eerder (in 2005) de domeinnaam <snackje.nl> geregistreerd. De domeinnaam verwijst naar een pay-per-click website



### Afschrift uit het Benelux merkenregister

#### Merkinformatie

Depotnummer	1422675
Inschrijvingsnummer	1422675
Basis	Benelux
Dagtekening (dag en uur) van het depot	07-08-2020, 22.24
Vervaldatum	07-08-2030
Publicatiedatum depot	02-09-2020
Oppositie termijn start- en einddatum	02-09-2020 / 02-11-2020
Inschrijvingsdatum	17-11-2020
Publicatiedatum van de inschrijving	17-11-2020
Status	Merkin geschreven Anciënniteit ingeroepen

#### Merkin

Weergave van het merkin

**SNACKJE**

met links naar andere bedrijven die ook snacks aanbieden. Inbreuk stelt eiser. Als schikkingsvoorstel checkt gedaagde bij eiser of die de domeinnaam wil overnemen voor € 10.000,-.

Uiteindelijk wordt de eis afgewezen. Bij inbreuk op een <.nl> domeinnaam moet je namelijk bewijzen dat de registratie of het gebruik van de domeinnaam te kwader trouw is. De domeinnaam is veel eerder geregistreerd, dus daar heeft eiser niets aan. Hij moet dus bewijzen dat het gebruik te kwader trouw is. SNACKJE is een gewoon Nederlands woord. Daarom zijn links naar bedrijven die ook snacks verkopen niet een vorm van gebruik te kwader trouw. Het aanbod van verweerder om de website over te dragen voor € 10.000,- kwam pas na de indiening van de eis, dus is niet relevant. De eis wordt afgewezen. Wijze les: gaat het om oude domeinnamen, of juist heel beschrijvende domeinnamen, ga er dan niet blindelings vanuit dat deze opeisbaar zijn.

### 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 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:



@abcor



/abcor



@abcortrademarkagency



### Download eBooks IE in Bedrijf

Download gratis inlijnk eBook IE in Bedrijf via [www.ie-inbedrijf.nl](http://www.ie-inbedrijf.nl) of koop gehele eBook of hardcopy bij een erkende boekhandel.