

In dit nummer

OSCAR: normaal gebruik Uniemerik

Masis Tabak vs Philip Morris:
Marlboro rode dakje

Mauritius: 130 landen lid
Internationale Registratie

Amazon: advertenties derden
hybride platform

Monz vs Büchel:
zichtbaarheid samengesteld model

Justin Bieber:
Instagram oproep boycot H&M

ANWB-facturen.xyz:
UDRP multi domeinnaam dispuut

Abcor: 2023 wederom in WTR1000

Merkenrecht

PEPSI stopt PAUPSY Concept store



In 2020 opent Paupsy haar deuren. Een concept store met kleding, schoenen en sieraden. Op het moment dat het merk wordt aangevraagd voor kleding en tassen, maakt PEPSI daartegen bezwaar. Bekende merken registreren hun merken vaak niet alleen voor de corebusiness, maar ook voor overige producten. Reden is enerzijds voorkomen dat andere bedrijven kunnen aanhaken bij de bekendheid van het merk, maar ook omdat deze merken vaak in licentie worden gegeven aan derden. Daarom is het merk PEPSI niet alleen geregistreerd voor frisdranken, maar ook voor voedsel, cosmetica, audioapparatuur, meubels, huishoudelijke producten, schrijfgerei, sieraden, tassen,

kleding en textielproducten. Logisch dat het bedrijf dan ook bezwaar maakt tegen de merkaanvraag, de producten zijn immers hetzelfde. Maar lijken de merken wel voldoende want kleine verschillen bij korte merken zijn vaak voldoende? Ja, oordelen de autoriteiten. Het gaat hier om vijf versus zes letters, maar de letters P*PS* staan wel in dezelfde volgorde. Daarom lijken de merken visueel op elkaar. Ook qua klank is dit het geval. Het zijn twee lettergrepen en beide merken worden op dezelfde manier uitgesproken. Het merk wordt daarom geweigerd. Overweeg je merchandising of licentiëren van een merk? Leg dan het merk vast voor alle relevante producten.

Merkenrecht

Thom Browne drie of vier strepen

Logo's bestaan soms alleen uit geometrische figuren, zoals lijnen, streepjes, cirkels, punten of kleurvakken. Bedenk dat merkbescherming van zo'n logo vrij beperkt is. Gevolg: het is moeilijk om vergelijkbare tekens te stoppen. Na ruim 20 jaar rechtszaken viel voor Adidas het doek in de zaak tegen H&M. Het Adidas logo bestaat uit een patroon van drie strepen waarbij de tussenruimte net zo breed is als de streep. H&M gebruikte slechts twee strepen en een kleinere tussenruimte. De overeenstemming is daarom te gering.

Inmiddels loopt er een vergelijkbare zaak in de USA. Het luxe merk Thom Browne gebruikt op haar kleding vier strepen. Sinds 2018 brengt het merk ook sportkleding op de markt. Volgens Adidas maakt het '4 strepen teken' van Thom Browne inbreuk op haar '3 strepen merk'. Er volgt een rechtszaak met een claim van circa 7 miljoen euro. De advocaten van Browne stellen dat gebruik van strepen gangbaar is. De bedrijven richten zich op een totaal ander publiek. Browne's strepen worden daarnaast horizontaal gebruikt rond een arm of been (en ook hier



is de tussenruimte kleiner). De rechter in New York volgt dit betoog: geen inbreuk.

Oscar een springlevend merk

Na vijf jaar moet een merk normaal worden gebruikt. Zo niet, dan kunnen derden een doorhaling starten tegen het merk. De vraag is wel: waar moet dat gebruik plaatsvinden? Als het gebruik buiten de Europese Unie gebeurt, is het dan voldoende als er in de Europese Unie hiervoor reclame wordt gemaakt? Cruciaal voor veel branches zoals bijvoorbeeld de reisbranche, verkoop onroerend goed of grote internationale events die buiten de EU plaatsvinden.

De Europese autoriteiten hebben hierover afgelopen jaar twee keer een oordeel moeten vellen. Het criterium luidt: als een merkhouder zich via advertenties richt op publiek in de Europese Unie, om daarmee afzet te vinden voor producten en diensten daarbuiten, dan is er sprake van voldoende normaal gebruik.

In de laatste zaak stond de OSCAR ter discussie. De ceremonie is in Los Angeles, maar het event wordt volop gepromoot in de EU om kijkers te trekken. Daarnaast worden er licenties gegeven aan veel televisiestations in de EU en worden de shows door miljoenen mensen in de EU bekeken. Het merk wordt daarom normaal gebruikt in de EU en blijft geldig. Worden de diensten buiten de EU aangeboden, maar is de verkoop ervan mede gericht op consumenten in de EU, registreer dan ook het merk als Uniemerkt.



Mauritius en Internationale Merkregeristratie



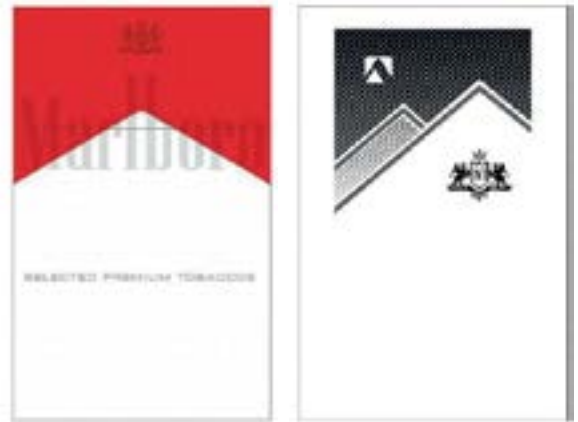
Via de route van de Internationale registratie kunnen bedrijven makkelijk merkrechten claimen in vele landen. De grote voordelen zijn: de kosten (vrij goedkoop)

en alles gaat centraal, dus het beheren van deze rechten is veel voordeliger. De afgelopen jaren zijn er weer veel landen toegetreden, waaronder Chili, Jamaica, Kaapverdië, Belize en meest recent Mauritius. Dat brengt het aantal landen waar in één keer bescherming geclaimd kan worden op 130 landen.

Bergtop of Marlboro dakje

Een merk is meer dan alleen een woord of een

logo. Het design van een (deel van) de verpakking kan ook heel goed als herkenningsteken werken. Omdat de consument hierin een merk herkent, registreren bedrijven vaak deze tekens. Verstandig, want aanhakers liggen altijd op de loer.



Als Masis Tabak voor haar sigarettenverpakkingen een merkaanvraag doet, maakt Philip Morris daar succesvol bezwaar tegen. Het rode dakje van Marlboro is namelijk als Uniemerkt geregistreerd. In de procedure staat de bekendheid van het rode dakje niet ter discussie. Masis betwist dat de merken overeenstemmend zijn. Het logo van Masis is een gestileerde weergave van twee bergen, de Mount Ararat (de berg waar de Ark van Noach is geland).

Het Gerecht gaat hier niet in mee. In het Marlboro logo valt de tekst weg. Eigenlijk zie je een rood dakje liggend op een witte driehoek. Het merk van Masis heeft bovenin een vergelijkbare donkere vorm die rust op twee witte driehoeken. Het publiek herkent in de vorm niet Mount Ararat. Voor het publiek zijn de merken overeenstemmend: merken met een witte driehoek. Het feit dat Masis bij de aanvraag heeft omschreven dat het twee bergen voor stelt, is niet relevant. Het gaat om de perceptie van de consument die met het teken wordt geconfronteerd, niet om de intenties van de aanvrager. Dat het merk in vele andere landen wel is geregistreerd, is geen geldige reden om het merk in de EU te accepteren. Het Gerecht bevestigt dat het merk terecht is geweigerd.



Aansprakelijkheid Amazon verkoop derden

Op het online platform van Amazon is een mix van advertenties te vinden. Enerzijds advertenties van producten die Amazon

zelf aanbiedt, anderzijds advertenties van derden (het hybride model). Doordat de advertenties door elkaar staan, is onduidelijk of de producten nu door Amazon worden verkocht of door iemand anders. Tussen die producten van derden zitten vaak ook namaak producten. Amazon stelt zich op het standpunt dat zij als neutraal platform hiervoor niet verantwoordelijk is. Als er melding wordt gemaakt van inbreuk, dan worden die advertenties direct verwijderd.

Louboutin heeft een positiemerk voor haar stiletto met rode zool. Bij Amazon zijn diverse (namaak) stiletto's met rode zool te vinden die



hierop inbreuk maken. Louboutin vindt dat Amazon door de wijze van adverteren hiervoor verantwoordelijk is. Het Hof lijkt het hier mee eens te zijn. Bij een hybride online platform kan de hostende partij wel aansprakelijk zijn. Juist door de uniforme advertenties door elkaar te plaatsen, kan het voor consumenten onduidelijk zijn of de producten wel of niet afkomstig zijn van de beheerder. Dat wordt versterkt door het gebruik van het Amazon logo in alle advertenties en omdat Amazon de opslag en verzending regelt. Wil je als online platform niet aansprakelijk worden gesteld, maak dan in de advertenties een duidelijk onderscheid tussen het eigen aanbod en advertenties van derden.

Modellenrecht

Onderkant fietszadel zichtbaar

Om voor modelbescherming in aanmerking te komen, moet een product aan twee eisen voldoen: het moet nieuw zijn en eigen karakter hebben. Als het model onderdeel is van een samengesteld product, dan is er nog een extra eis. Het model moet dan zichtbaar zijn bij normaal gebruik. Maar wat is dat precies? Het Hof geeft uitsluitsel hierover aan de hand van een speciaal patroon van de onderkant van een fietszadel.



Een fiets is een samengesteld product. Een zadel is onderdeel van een fiets, want zonder zadel kun je een fiets niet gebruiken. Gaat het bij normaal gebruik dan om wat je ziet als je het product gebruikt (dus als je aan het fietsen bent)? In dat geval kan het design van de onderkant van een zadel geen model zijn. Als fietser kun je namelijk tijdens het fietsen de onderkant van je zadel niet zien. Of moet je normaal gebruik breder uitleggen?

Het Europese Hof kiest die laatste route. Onder normaal gebruik valt niet alleen het doel van het product (fietsen), maar ook andere gebruik (behalve onderhoud en reparatie). Een fiets stal je namelijk ook in een fietsenrek of je tilt hem op om te vervoeren. Dat valt ook onder normaal gebruik waarbij de onderkant van een zadel wel degelijk zichtbaar is. Een belangrijke uitspraak voor bedrijven om het ontwerp van onderdelen te beschermen als model en voor bedrijven die alternatieven hiervoor aanbieden om meer afstand te nemen van het originele design.

Online

ANWB: multi domeinnamen dispuut

Binnen drie maanden worden er 34 domeinnamen geregistreerd waarin het merk ANWB voorkomt.



Bij domeinnaaminbreuk zijn er twee opties om hieraan een einde te maken. Een zaak aanspannen bij de rechter of een simpele administratieve procedure starten bij het WIPO.

Probleem is: er zijn 15 verschillende houders (zoals: 'kkk', 'even raggen' en 'chop chop'). Kun je nu in één procedure alle domeinnamen opeisen? Ja, dat kan als je hard kunt maken dat hier maar één partij achter zit. Daarin slaagt de ANWB met vlag en wimpel.

Alle domeinnamen bestaan uit het merk ANWB in combinatie met een generiek woord, zoals: administratie, herinnering, factuur.

De domeinnamen zijn binnen drie maanden aangevraagd bij dezelfde registrar en gebruiken dezelfde privacy service (om de identiteit van de echte houder te verhullen). De domeinnamen verwijzen naar misleidende websites of websites die zijn verwijderd vanwege phishing of malware. Overal wordt dezelfde postcode



gebruikt, terwijl de adressen anders zijn en bepaalde namen van houders niet lijken te bestaan. Daarnaast heeft de domeinnaamhouder geen verweer ingediend. De klacht voldoet ook aan de andere voorwaarden, zodat alle domeinnamen conform de eis worden overgedragen aan de ANWB.

H&M troep met Justin Bieber

In het kader van de (inmiddels afgelaste) wereldtournee van Justin Bieber, lanceert H&M een hoodie en een tas met daarop foto's van Justin Bieber. Al eerder kwam H&M met zo'n lijn, echter dit keer liepen blijkbaar de interne communicatie en juridische checks niet optimaal. Op Instagram meldt Justin Bieber namelijk dat hij hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Daarna roept hij zijn fans op vooral niets te kopen, omdat het allemaal rotzooi is.



Justin zou de zaak juridisch kunnen insteken, maar de online storm op Instagram door alle fans is waarschijnlijk schadelijker voor H&M. H&M stelt dat zij gewoon de procedure keurig heeft doorlopen en hiervoor toestemming

heeft gekregen. Echter, gezien alle ophef worden toch direct alle producten verwijderd.

Abcor in het nieuws

Abcor wederom in de WTR1000

Ook dit jaar is Abcor weer opgenomen in de lijst van meest toonaangevende merkenbureaus in de Benelux, de WTR1000 (World Trademark Review 2023). Bijzonder fijn, want de WTR1000 lijst wordt namelijk gezien als een van de meest belangrijke wereldwijde overzichten van merkenbureaus en bedrijven op het gebied van het merkenrecht. Op de ranking hebben wij geen invloed. Deze is gebaseerd op beoordelingen van onze klanten en collega's wereldwijd.



De lovende citaten van onze klanten zijn zo mooi dat we dit graag met iedereen willen delen. *"A top-notch firm with an excellent international network, ABCOR is a prime pick for trademark services throughout the Benelux and Europe. Its team are praised for their hands-on mentality, proactivity and pragmatic attitude, all of which culminates in a dedicated service and straightforward advice."*

Group founder Theo-Willem van Leeuwen became president of the Benelux Association for Trademark and Design Law (BMM) in March 2021, and his patrons hold him in high regard for providing "five-star strategic solutions, whether it's for trademark registrations or litigation support. His astute guidance always considers the bigger picture, and he is enthusiastic in his approach." Alongside him, managing partner Mirjam de Werd also receives positive feedback: "Mirjam is the practical and down-to-earth partner any business needs. She is strategic, persuasive, knowledgeable and cost effective. An all-round outstanding adviser."

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:



↓ 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.