

### In dit nummer

NFT metaverse:  
Nike vs StockX sneaker

Volkswagen: vormmerk stopt  
logo Cultcamper

Yoko Ono vs John Lemon Genever

Puma vs Pumn:  
overeenstemmende logo's

ASA: Adidas verbod  
sport-bh campagne

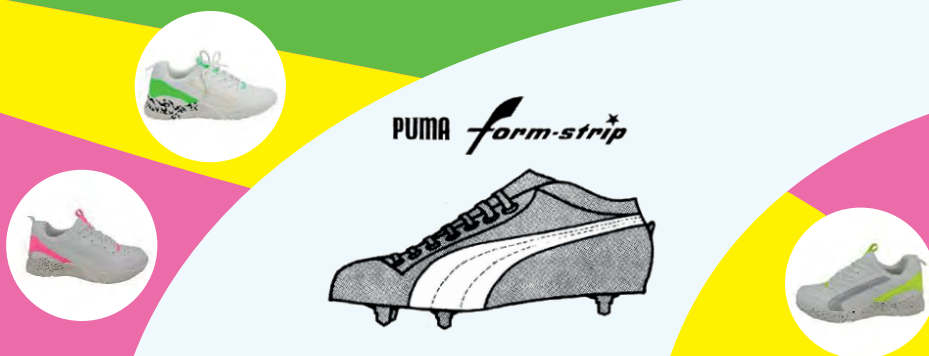
Wettelijk verbod nep reviews online

Hikvision: aansprakelijkheid  
online marktplaats

Hbo-boek: Intellectueel  
Eigendomsrecht begrepen

### Merkenrecht

## Puma formstrip bekend seriemark



Sinds 1960 heeft Puma in Europa bijna 90 merken geregistreerd van haar formstrip. Als Monshoe met een vergelijkbare opdruk komt, stelt Puma dat dit een inbreuk is op haar seriemark. Monshoe stelt dat de consument hier geen merk in ziet, het is gewoon versiering. Het design roept bij het publiek niet of nauwelijks een associatie met Puma op.

De rechtbank is het hier niet mee eens. Sinds 1960 gebruikt Puma de strip op haar schoenen. Er zijn aanzienlijke reclamebudgetten besteed om het merk onder de aandacht te brengen bij het publiek. Door dit lange en intensieve gebruik is de formstrip een alge-

meen bekend merk geworden. Het design op de schoenen van Monshoe stemt in grote mate overeen met dit merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren. Op deze wijze vaart Monshoe mee op de reputatie van de formstrip. Ook bestaat er gevaar voor verwatering van de reputatie van het merk. De formstrip van Puma wordt namelijk minder uniek als er een vergelijkbaar design wordt gebruikt door anderen. Hierdoor wordt er afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de formstrip merken. Gevolg: verbod, schadevergoeding, recall verkochte sneakers en rectificatie.

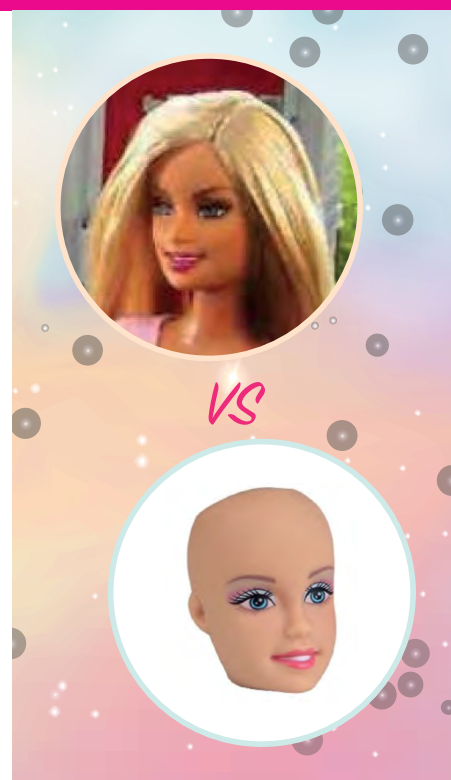
### Modellenrecht

## Barbie pakt aanhaker aan

Mattel is al ruim 60 jaar producent van de Barbie modepop. Als Jieyang Defa Industry modelbescherming aanvraagt in de Europese Unie van een vergelijkbaar poppenhoofd, start Mattel daartegen een nietigheidsprocedure. Een model kan alleen beschermd worden als het nieuw is en eigen karakter heeft. Dit model mist eigen karakter (wekt geen andere algemene indruk) gezien de Barbie CEO Sculpture uit 2008.

De zaak komt uiteindelijk bij het Gerecht. Een ontwerper kan een pop op vele manieren vormgeven. De enige beperking is, dat het om een menselijk figuur moet gaan. Het

gedeponeerde model heeft dezelfde lichte huidskleur, ovaal gezicht, licht gebogen bruine wenkbrauwen, blauwe ogen, zwarte wimpers, dunne lippen met kleine glimlach, smalle neus en dezelfde expressie. Er zijn een paar verschillen, zoals de iets andere vorm van de kale schedel. Bij normaal gebruik wordt het hoofd op een poppenlichaam gezet en krijgt de pop een pruik op. Dan vallen die verschillen weg. De overige kleine verschillen zijn onvoldoende om een andere algemene indruk te geven. Het model mist daardoor inderdaad eigen karakter. Het aangevraagde model is nietig.



### NFT: merkregistratie in de metaverse

NFT's en metaverse staan volop in de aandacht sinds Mark Zuckerberg heeft aangekondigd zijn social media platforms om te bouwen naar een metaverse bedrijf. De metaverse is het nieuwe internet, waar alle 3D-ruimtes aan elkaar zijn gekoppeld. Deelnemers in de metaverse maken gebruik van een avatar. Een virtueel karakter, waarmee iemand met anderen communiceert, vergadert, flirt, et cetera. NFT's, non-fungible tokens, zijn unieke, niet uitwisselbare digitale items. NFT's werden in eerste instantie toegepast voor digitale kunst.

Net als in de fysieke wereld zal iemand zich in de metaverse op een bepaalde manier willen presenteren. Bedrijven anticiperen hier nu volop op. Er worden producten als NFT aangeboden/verkocht. Om de unieke marktpositie in de nieuwe online wereld te behouden, worden er nu ook merkregistraties gedaan voor NFT's door bedrijven als Yves Saint Laurent, Heineken en Nike. Fraude met NFT's komt namelijk vaak voor volgens OpenSea (een grote marktplaats voor NFT items). Nike heeft recent onlineplatform StockX aangeklaagd, omdat daar een virtuele sneaker van Nike als NFT werd aangeboden. Consumenten zouden kunnen denken dat dit is geautoriseerd door Nike, wat niet het geval is (Nike had aangekondigd samen met RTFKT sneakers als NFT te lanceren).



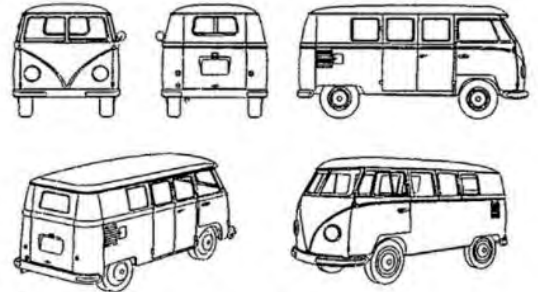
Ook al is een NFT een weergave van het werkelijke product, het is juridisch gezien niet hetzelfde (net zoals een miniatuur auto en een echte auto). Om die reden registreren steeds vaker bedrijven de merken niet alleen voor de werkelijke producten, maar ook voor NFT's.

### Volkswagen blokt cult camper

De vorm van een product kan beschermd worden als merk. Het moet dan significant afwijken van wat er in de markt aanwezig is of heel erg bekend zijn geworden (ingeburgerd).



Als er een aanvraag wordt gedaan voor het logo Cultcamper, maakt Volkswagen daar succesvol bezwaar tegen op basis van haar vormmerk. De Board of Appeal besluit dat het merk inderdaad onderscheidend is door de karakteristieke gedeelde voorruit, de v-vormige motorkap en de lampen aan weerszijden. Het



aangevraagde merk is vrijwel identiek aan het vooraanzicht. Merken zijn overeenstemmend. Consumenten kunnen denken dat dit een nieuw merk is van Volkswagen. Het merk wordt daarom geweigerd.

### Yoko Ono en John Lemon jenever

In 2015 starten twee jonge ondernemers Kever Jenever. De jonge generatie moet aan het oer-Nederlandse drankje jenever. Vorig jaar zijn er vier kant-en-klaar mixen gelanceerd in halve liter blikken. Voor de mix met citroen, lemon, siroop en water is de naam



John Lemon bedacht. Dit voorjaar valt er een sommatie op de mat namens Yoko Ono. Zij is niet gecharmeerd van dit initiatief. De jonge ondernemers doen hun beklag in de media, maar onzes inziens onterecht. De naam JOHN LENNON is gewoon als merk geregistreerd voor een breed scala aan producten, waaronder drank. Al eerder is er een vergelijkbare zaak geweest tegen John Lemon (wat gewijzigd is in On Lemon). De advocaat van Yoko Ono geeft aan dat zij niet wil dat de naam John Lennon wordt vercommercialiseerd. Anderzijds wil ze ook niet jonge ondernemers het vel over de neus trekken. De crowdfunding die nu loopt, zal vast worden gebruikt om de kosten van een naamswijziging te betalen. Les voor jonge ondernemers: check eerst goed of een nieuwe naam wel te gebruiken is.

### Logo PUMN: zoek de verschillen

Het blijft toch een vreemd gegeven. Soms vragen bedrijven merken aan, waarvan het

overduidelijk is wat de inspiratiebron is geweest. Een kansloze exercitie, dus gek als niemand de klant hierop heeft gewezen.



Als Shenzhen Tiannuwei Technologies merk-bescherming aanvraagt voor haar logo PUMN voor kleding en sportartikelen, maakt PUMA daartegen bezwaar op basis van haar logo. Dit merk is namelijk geregistreerd in de Europese Unie voor exact dezelfde producten. Het EUIPO is er snel klaar mee. Visueel zijn beide merken vrijwel hetzelfde door dezelfde typografie, wat wordt versterkt door een springend katachtig dier. Ook auditief en conceptueel zijn de merken identiek (de consument zal de laatste letter als een A lezen). Puma had voor de zekerheid nog de bekendheid van haar merk in stelling gebracht, maar zelfs dat was niet nodig. Het logo wordt natuurlijk geweigerd.

#### Reclamerecht

### Adidas: blote borsten en sportbh's

Adidas stelt in een campagne voor haar sportbh's dat borsten niet allemaal hetzelfde zijn. Adidas heeft hiervoor oog en lanceert een nieuwe lijn sportbh's met wel 43 verschillende



maten. Visueel wordt dit ondersteund door verschillende vrouwenborsten weer te geven (op Twitter met 24 verschillende borsten en op posters met 62 borsten en de pay-off: 'The reasons we didn't make just one new sports bra'). De campagne ging viraal en al snel volgen er klachten bij de ASA (Advertising Standards Agency, de Engelse Reclame Code Commissie).

The following media includes potentially sensitive content.

View

Het gebruik van borsten is nergens voor nodig, seksualiseert het vrouwelijk lichaam en de posters zijn schadelijk, want ze kunnen door kinderen worden gezien. ASA gaat hier deels

wel en niet in mee. Gebruik van de borsten heeft een doel, het laat de diversiteit zien, maar pas in de tekst wordt het verband gelegd met de bh's. Kinderen kunnen de uitingen ook zien. De huidige uitingen zijn daarom ongepast en kunnen aanstoot veroorzaken. De ASA uitspraak gaat dus meer om de media die gekozen zijn (ongerichte e-mails/ banners/ twitter berichten) en niet zo zeer om de campagne zelf.

#### Online

### Verbod nepreviews

Sinds 28 mei is het verboden om valse beoordelingen van consumenten te plaatsen bij webwinkels, marktplaatsen of social media. De wet is gebaseerd op een Europese richtlijn om consumenten online beter te beschermen. Reden: veel consumenten hechten veel waarde aan recensies over producten en diensten op het internet.

image: Freepik.com



Als consumenten reviews kunnen plaatsen, dan moeten beheerders vanaf nu deze beoordelen op echtheid. Zelf positieve reviews schrijven is uit den boze. Negatieve reviews mogen vanaf nu ook niet zomaar worden weggehaald, tenzij ze nep zijn. Ook is er een verbod om tegen betaling een valse consumentenbeoordeling te plaatsen (tenzij dit er uitdrukkelijk bij wordt vermeld). Op social media mag je zelf geen likes plaatsen om de eigen site te promoten. Op de website moet je duidelijk aangeven hoe de reviews-policy is en wat er gedaan wordt om nepreviews tegen te gaan. De ACM en AFM gaan handhaven en boetes kunnen oplopen tot 4% van de jaaromzet.

### Hikvision: aansprakelijkheid online marktplaats

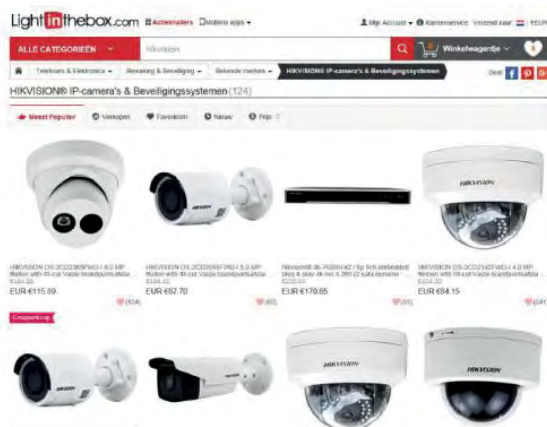
Hikvision levert wereldwijd beveiligings- en bewakingsproducten. Het bedrijf heeft een

**HIKVISION**

Lightinthebox.com

Uniemerkregistratie voor het woordmerk HIKVISION. Via de website/ online marktplaats <lightinthebox.com> doet Hikvision een proef-

aankoop. Het ontvangen product is wel van Hikvision, maar het gaat hier om parallelimport (producten bestemd voor buiten de Europese Unie met een lagere prijs). Hikvision stelt dat zij geen toestemming heeft gegeven om deze producten in de Europese Unie te verkopen (daar worden deze producten verkocht met een hogere prijs). Met een Uniemerkegistratie krijgt een bedrijf het recht om zelf als eerste haar producten te verkopen in de Europese Unie tegen een zelf te bepalen prijs.



De online marktplaats <lightinthebox.com> stelt niet aansprakelijk te zijn voor inbreuk op dit recht. Reden: een Chinese verkoper biedt de producten aan en plaatst hiervan foto's, die is dus de verkoper. Een platform/ online marktplaats kan terecht een beroep hierop doen als zij slechts een hosting provider is (als de website slechts de informatie weergeeft, de producten worden aangeboden door een derde en het product direct wordt verwijderd als hiervan melding wordt gemaakt).

In de procedure bij het Hof en in de algemene voorwaarden stelt de online marktplaats echter dat zij zelf een koopovereenkomst aangaat met de consument. De online marktplaats is daarom wel aansprakelijk. Er volgt een verbod op de verkoop van de HIKVISION producten en de marktplaats moet openheid geven over het aantal verkochte producten.

## 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

## Abcor wederom in WTR1000

Ieder jaar zijn er weer vele rankings van merkenbureaus. Belangrijk voor ons als kantoor, zeker als het gaat om een onafhankelijke beoordeling door onze klanten. Ook dit jaar staat ons bedrijf weer vermeld in de WTR1000 (World Trademark Review 2022) als toonaangevend in de Benelux. De



volgende quote is te leuk om niet te delen: *'Boutique ABCOR IP is well positioned to assist brand owners with trademark registrations, portfolio management and joined-up strategies across Benelux and the wider continent. Domestic and international players appreciate its creative, outside-the-box thinking and in-house insight, which inform their legal and commercial advice'*.

## Nieuw studieboek

Dit voorjaar is Intellectueel Eigendomsrecht begrepen verschenen, waar wij als co-auteur aan hebben meegewerkt. Het boek is vooral bedoeld voor hbo-studenten, maar ook geschikt voor andere studenten en bedrijfsjuristen. In vier hoofdstukken wordt uitgelegd hoe de IE-rechten handelsnamen, merken, modellen en auteursrecht ontstaan, in stand blijven (of teniet worden gedaan) en worden gehandhaafd. Het afsluitende hoofdstuk gaat over de slaafse nabootsing. Aan de hand van veel plaatjes en praktijkvoorbeelden wordt het recht uitgelegd, waarbij natuurlijk de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU worden behandeld. Het nieuwe studieboek is onderdeel van de boekenreeks Recht begrepen van Boomjuridisch.



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