

In dit nummer

EUIPO: 25 jaar Uniemerkt - Uniemodel

Nike vs MSCHF: aanpassingen aan Nike Air Max 97

METCHUP vs MAYOCHUP: normaal gebruik

D-Reizen en Stelten BV: overdracht IE-rechten bij faillissement

Dairy Partners vs DOC Dairy Partners: beschrijvende handelsnamen

Lego vs Lepin: namaakbestrijding in China

Meubelhallen Kolham: foto personeel in bedrijfsreclame

Levin Nyman Partners: ongewenste vernieuwing Uniemerken

Merkenrecht

Gele stiksels Dr. Martens geldig positiemerkt



Sinds de jaren 60 brengt Dr. Martens schoenen/kisten op de markt. Een van de kenmerkende elementen zijn de contrasterende brede gele stiksels aan de rand van de dikke schoenzool. Omdat de gele stiksels werken als een herkenningsteken (net zoals de rode zool van Louboutin of het rode lipje van de Levi's spijkerbroek), registreert Dr. Martens dit als positiemerkt om meeliftende producten te kunnen aanpakken.

Als Van Haren met een vergelijkbare schoen komt, volgt er een rechtszaak. Van Haren stelt dat de gele stiksels geen merk kunnen zijn. Tevens start Van Haren een

procedure bij de Benelux merkautoriteiten om het geregistreerde merk door te halen. De rechter oordeelt dat de kans dat dit zal slagen, klein is. De rechter verwijst daarbij naar alle publicaties over de kenmerkende gele stiksels in kranten en modebladen sinds de jaren 90. Duidelijk blijkt daaruit dat het publiek hierin inmiddels wel een merk ziet (dat het merk is ingeburgerd). Het is dus geen versiering zoals Van Haren stelt, het is een geldig merk. Dat de stiksels bij Van Haren iets meer koper- of goudkleurig zijn, is niet relevant. De stiksels zijn overeenstemmend. Gevolg: een verbod voor Van Haren.

Merkenrecht/Modellenrecht

Babyvoeding blenders op bol.com

De Baby Bullet is een blender voor het maken van babyvoeding. De blender wordt geleverd met potjes om de babyvoeding in te bewaren en een receptenboekje. Op de maatbeker van de blender staat een vrolijk gezichtje. Om het design te beschermen, heeft de fabrikant hiervoor een Uniemodel geregistreerd. OmniChannel promoot de Baby Bullet blenders via homeshopping programma's bij RTL en SBS en biedt deze producten aan via verkoopplatforms als <bol.com>. Aan de blender is een EAN



code gekoppeld. Ook andere aanbieders bij <bol.com> mogen die EAN code gebruiken als het om hetzelfde product gaat. Een ander/vergelijkbaar product aanbieden mag niet van <bol.com>, maar mag het ook juridisch niet? OmniChannel ziet op <bol.com> dat haar Baby Bullet blender te koop is via een onbekende verkoper. Ze doet een proefaankoop, maar krijgt een ander product, de Happy Baby. Ook een blender met een



vrolijk gezichtje. De rechter oordeelt dat het te koop aanbieden van een vergelijkbaar product onder de productpagina van Baby Bullet (met dezelfde EAN) een merkinbreuk en modelinbreuk is. Gevolg: schadevergoeding betalen en een algeheel verbod om via webshops en verkoopplatforms dit zo aan te bieden.

Het succes van 25 jaar Uniemerck

Op 1 april was het 25 jaar geleden dat het eerste Uniemerck werd geregistreerd in de Europese Unie. Wat nu vrij normaal is, was toen een sensatie. Tot die tijd konden bedrijven namelijk hun merkrechten alleen nationaal (per land) aanvragen. Om het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie te bevorderen, werd het Uniemerck gelanceerd. De merkhouders kregen



met een aanvraag direct bescherming in alle landen van de Europese Unie. Vanaf de lancering was het direct een megasucces. Reden: enerzijds de zeer lage kosten en anderzijds het grote voordeel dat met een Uniemerck direct een verbod geëist kan worden in alle landen van de Europese Unie. In 1996 waren dat nog maar 15 landen, nu geeft een Uniemerck direct bescherming in maar liefst 27 landen. Een vrij ideale oplossing voor bedrijven die in meerdere landen binnen de Europese Unie actief zijn.

Verbod Nike Satanschoen

Dit voorjaar lanceerde rapper Lil Nas X niet alleen zijn nieuwe video, maar ook 666 paar Satanschoenen (à \$ 1.018,-). Een project bedacht met kunstenaarscollectief MSCHF. Originele Nike Air Max schoenen werden hiervoor iets aangepast. Op de veters kwam een pentagram, op de zijkant een verwijzing naar Lucas 10:18 (de val van de duivel) en in de zool een druppel menselijk bloed gecombineerd met inkt. Na de aankondiging op Twitter waren de genummerde schoenen binnen no time uitverkocht. Voor Nike geen fijne actie, maar kan het bedrijf hier iets tegen doen?

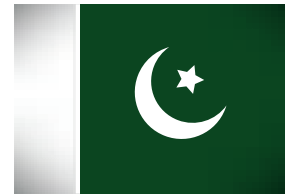


Als iemand een origineel product koopt, dan mag die dit weer doorverkopen. Een merkhouders kan zich daartegen niet verzetten, dat is de uitputtingsregel. Uitzondering is als er wijzigingen worden aangebracht aan het oorspronkelijke product, waardoor de toestand verslechtert.

Ook mag er geen suggestie worden gewekt dat er een commerciële band bestaat. Die kaart trok Nike. Nike was hier niet bij betrokken en aanpassingen aan de zool waren zeer gevaarlijk voor de gebruiker. Binnen een paar dagen kwam het bericht dat de zaak toch was geschikt. Iedere koper kon de schoenen retour sturen aan MSCHF en kreeg zijn geld terug, Nike kon zich schoon pleiten en Lil Nas X had zijn media aandacht.

Goedkope merkbescherming in Pakistan

Sinds 24 mei is het mogelijk om voor Pakistan merkbescherming te claimen via de Internationale Registratie. De Internationale Registratie is een vrij goedkope en makkelijke manier om een merk te registreren in veel landen buiten de Europese Unie (zoals China, USA, Brazilië en Canada). Inmiddels zijn 124 landen aangesloten bij deze registratie. Naast het feit dat de aanvraagkosten een stuk lager zijn, zijn de kosten om de rechten in stand te houden ook een stuk aantrekkelijker.



METCHUP - MAYOCHUP

In 2007 laat Dennis Perry het merk METCHUP registreren in de USA voor ketchup, mayonaise en mosterd. In zijn eigen keuken mengt Perry de sauzen en hij verkoopt deze zelf. Sinds 2010 heeft hij 34 flessen verkocht. Als in 2016 Heinz met een vergelijkbaar product komt onder de naam MAYOCHUP, ontstaat er een probleem.



Dennis vindt dat Heinz met zijn idee aan de haal gaat. Bij de lancering is er een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw merk. Hierop zijn 95 suggesties binnen gekomen, waaronder Metchup. Aan het eind van de campagne heeft Heinz op zijn website een overzichtsfoto geplaatst met alle gesuggereerde namen

op voorbeeldflessen. Inbreuk stelt Perry. De rechtbank is het daar niet mee eens. Heinz verkoopt het product onder de naam MAYOCHUP en niet onder de naam METCHUP. Daarnaast heeft Heinz nooit de naam METCHUP in het economisch verkeer gebruikt om zijn product te promoten. In de rechtszaak speelt nog een ander aspect een belangrijke rol. Als de merkhouders zich beroept op een merk dat

gebruiksplichtig is, dan moet hij dat merk ook echt gebruiken. De verkoop van 34 flessen in ca. 9 jaar is hiervoor te weinig. Om die reden wordt in eerste instantie ook nog eens het merk van Perry doorgehaald. Merkregistratie om rechten te claimen is een goede eerste stap, maar als je rechten wilt handhaven, bedenk dan wel dat je in de meeste landen een merk ook normaal moet gebruiken. Anders sta je alsnog met lege handen.

D-Reizen: faillissement en merkrechten

Door de Covid-pandemie is in april het doek gevallen voor D-reizen, één van Nederlands grootste reisorganisaties. Op 12 maart waren echter opeens alle merkrechten overgeheveld naar een andere B.V. en er zijn pandrechten op gevestigd zodat die buiten de failliete boedel vielen. De vraag kwam direct op: is dit geen paulianeuze handeling (een vermogensverschuiving die de curator en schuldeisers benadeelt)? Waarschijnlijk wel, want inmiddels staan partijen tegenover elkaar in de rechtbank.



Het voorval laat wel goed zien dat bedrijven niet op het laatste moment dit soort overdrachten moeten doen. Veel bedrijven brengen al hun IE-rechten, waaronder de merkrechten, maar ook domeinnamen en cetera bewust onder in een IE-holding. De IE-holding geeft dan het recht op gebruik van het merk in licentie aan de werkmaatschappij. Registreer dus niet altijd automatisch alles op de werkmaatschappij. Als een deel van de goodwill veiliggesteld moet zijn, zorg dan dat dit tijdig en correct is losgekoppeld van de werkmaatschappij.

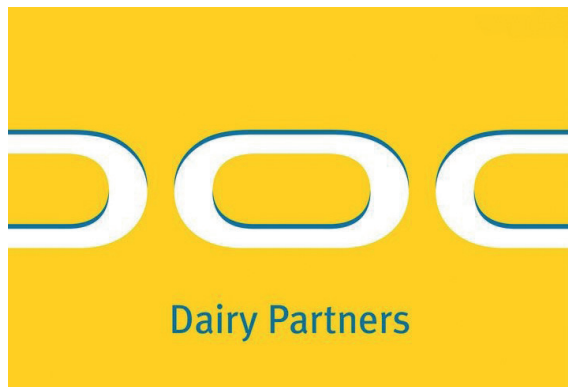
Handelsnaamrecht

DOC/Dairy Partners - beschrijvende handelsnamen

Al enige jaren (sinds de uitspraken Artiestenverloning en Parfumwinkels) is er in de rechtspraak een discussie gaande over hoever de bescherming strekt van puur beschrijvende handelsnamen. Kan een bedrijf met een beschrijvende handelsnaam deze naam monopoliseren en daarmee andere bedrijven verbieden dit woord te gebruiken als handelsnaam? DAIRY Partners en DOC DAIRY Partners zijn beide zuivelbedrijven en internationaal actief. DAIRY Partners stelt dat de twee bedrijfsna-

men te veel op elkaar lijken en er verwarringsgevaar is en eist een verbod. DOC stelt dat dairy (zuivel) puur beschrijvend is voor een zuivelbedrijf. In dat geval is verwarringsgevaar niet voldoende voor een verbod op gebruik van de bedrijfsnaam, maar moeten er bijkomende omstandigheden zijn.

De Hoge Raad heeft dit voorjaar duidelijkheid



hierover gegeven. Bijkomende omstandigheden zijn niet noodzakelijk, het gaat om verwarringsgevaar. Daarbij moet dan wel rekening worden gehouden met alle overige omstandigheden van het geval (ook het gebruik). Het publiek zal alleen een beschrijvende handelsnaam associëren met een onderneming als die naam is ingeburgerd door zeer intens gebruik. Het publiek weet dat bedrijven vaak beschrijvende namen gebruiken en zal deze daardoor minder snel met elkaar verwarren, kleine verschillen zijn dan voldoende. De beschermingsomvang van een beschrijvende naam is dus heel beperkt, de beschermingsomvang van een onderscheidende bedrijfsnaam een stuk groter.

Auteursrecht

Lego: namaakbestrijding in China

Lepin verkoopt sinds 2015 imitaties van Lego onder de naam Lepin (en laat dit merk ook overall registreren). Niet alleen de producten worden exact nageemaakt, ook de verpakkingen. In twee jaar worden er wereldwijd ca 4,25 miljoen producten verkocht tegen een kwart van de oorspronkelijke prijs. Lego strijdt al jaren tegen namaak. Als in 2019 het merk LEPIN in Engeland onderuit wordt gehaald, volgt er een



verbod in China op verdere productie van de namaakproducten. Als de politie een inval doet in de fabriek van Lepin, worden daar 88 gietmatrijzen en 290.000 dozen in beslag genomen.

In de rechtszaak die volgt, worden 9 personen veroordeeld tot gevangenisstraffen, waarbij de hoofdschuldige tot 6 jaar (en een boete van ca. 14 miljoen US dollars).

Het Hof in Shanghai heeft deze beslissing recent bevestigd en verklaard dat auteursrechtelijke inbreuken ook schadelijk zijn voor de socialistische markt. In de praktijk lijken IE-rechten dan ook steeds beter te handhaven in China. Rechtbanken kunnen op basis van de wet een boete opleggen van 100-500% van de genoten winst of 50-100% van de totale omvang van de activiteiten (afhankelijk van de omvang van de inbreuk/het verlies van de eigenaar). Anticipeer hierop en registreer in China de belangrijkste IE-rechten, zeker als daar een deel van de productie plaatsvindt.

Reclamerecht

Foto eigen personeel in bedrijfsreclame

Als iemand wordt gefotografeerd, dan kan die bezwaar maken tegen de publicatie van die foto als de persoon daarvoor een redelijk belang heeft. Bij BN'ers is dat vaak een financieel belang. Bij gewone mensen/personeel gaat het vaak om het recht op privacy, bescherming van de eer en goede naam.



In 2017 laat een werknemster van meubelhallen Kolham zich fotograferen voor de reclamebrochure van het bedrijf. Nog geen jaar later gaat zij werken bij de concurrent. Als Kolham in 2019 opnieuw één van de foto's gebruikt in een folder, maakt de ex-werknemster daartegen bezwaar. Zij beroept zich op haar portretrecht en wenst 5.000 euro schadevergoeding te krijgen voor de ongewenste publicatie (ze wil niet langer geassocieerd worden met de producten van de vorige werkgever).

De rechter is het met haar eens. Omdat de

werknemster toestemming heeft gegeven voor de fotoshoot, heeft zij in principe afstand gedaan van haar portretrecht. Maar die toe-



stemming is beperkt tot gebruik in reclamefolders tijdens het dienst-

verband, omdat er geen harde afspraken zijn gemaakt in het verleden. Omdat de werknemster is gaan werken voor de concurrent, had het bedrijf eerst moeten checken of de foto's nog steeds gebruikt mochten worden. Dat is niet gedaan, dus het beroep op haar portretrecht is terecht. Echter, de schadevergoeding wordt bijgesteld naar € 500,-. Het gaat hier om beperkt gebruik en de ex-werknemster is geen bekend persoon.

Algemeen

Levin Nyman - fraudehulpdesk

Bedrijven met Uniemerklingsregistraties zijn de afgelopen maanden massaal benaderd door Levin Nyman & Partners. Het Finse bedrijf biedt aan om de vernieuwing van de Uniemerken voor veel geld te regelen. Als er getekend is, moet er betaald worden; ook als de opdrachtgever zich later bedenkt. Het Finse bedrijf heeft geen inschrijving bij de KvK; sterker, op het kantooradres dat op de brief staat, is het bedrijf niet gevestigd. Het telefoonnummer (QR-code) is niet in gebruik. Dit ruikt dus naar misleiding. Ons advies: ga nooit in op dit soort aanbiedingen. Bij twijfel: raadpleeg (en betaal) alleen de erkende gemachtigde.



Omdat het register openbaar is en er steeds meer 'boefjes' komen, nog een aanvullend advies: meld de plaag bij de overheid op <fraudehulpdesk.nl>.

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 (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

Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



/abcor



/abcor



/abcordemarkagency



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.