

## In dit nummer

**Puma vs Excessive: beschermings-  
omvang springende poema**

**Mexx Int vs Mexx Bedding:  
gebruik als merk of jongensnaam**

**La Tulipe vs Dutch Tulip Vodka:  
beschrijving ingrediënt**

**Geurmerk Hasbro:  
niet-traditionele merken in de EU**

**Bayern München: overeenstemming  
in de EU voor niet-Duitsers**

**Silhouet Sinterklaastekening: wie  
aansprakelijk bij auteursrechtinbreuk?**

**ASN Gewoontedier en Stropdas  
(RCC): kwetsend of onzin?**

**Mediawebshop.nl:  
opeisen via de rechter of UDRP?**

## Merkenrecht

### JOHN IS ON – ON LEMON nawerking JOHN LEMON



Om te voorkomen dat derden aan de haal gaan met de naam en het gedachtengoed van John Lennon, heeft zijn vrouw (weduwe) Yoko Ono de naam als merk vastgelegd. Het woordmerk JOHN LENNON is geregistreerd voor een breed scala aan waren en diensten, waaronder frisdranken. Als er frisdrank op de markt komt onder de naam JOHN LEMON, waarbij in de advertising gebruik wordt gemaakt van o.a. het iconische briljetje van John Lennon, maakt zij daartegen succesvol bezwaar. Partijen treffen een minnelijke schikking. De frisdrank krijgt een nieuwe naam, waarbij voldoende afstand wordt gehouden van de naam John Lennon.

Nog geen maand later wordt de frisdrank gelanceerd onder de nieuwe naam ON LEMON – JOHN IS ON. Ter promotie van de frisdrank wordt op Facebook en Instagram af en toe de oude naam gebruikt, net zoals op een aantal verzenddozen. Is dit inbreuk? Jazeker. De namen JOHN LEMON en JOHN LENNON zijn overeenstemmend en worden gebruikt voor identieke producten. Daarnaast is het nieuwe merk ON LEMON – JOHN IS ON overeenstemmend met het inbreukmakende JOHN LEMON en wordt het in combinatie daarmee gebruikt. Juist vanwege die nawerking is het nieuwe merk daarom ook niet toegestaan. Er volgt een Europees-wijd verbod.

## Auteursrecht

### Gevecht om poezenmand

Het auteursrecht heeft niet alleen betrekking op kunst met de grote K. Ook gewone gebruiksartikelen vallen onder de bescherming. Echter, dan moet het product (een werk) wel een eigen intellectuele schepping zijn. Kortgezegd, er moeten creatieve keuzes zijn gemaakt. Mocht een ander bedrijf dan met een vergelijkbaar product komen, dan is dit vaak een auteursrechtelijke inbreuk.

Van der Leeden is een groothandelsbedrijf en de maker van een bijzondere poezenmand. Een mand gemaakt van riet in de vorm van een tipi. Gebr. De Boon komt met

een vrijwel identieke mand, de Boony mand. Volgens De Boon is dat geen probleem, want de poezenmand kan niet auteursrechtelijk beschermd zijn. De rechter is het daar niet mee eens. Er zijn namelijk nog nooit poezenmanden gemaakt van riet die de vorm van een tipi hebben. De mand is daarom een auteursrechtelijk beschermd werk. Zowel de eerste als de latere Boony mand heeft een tipi vorm, zijn van rotan gemaakt en ook de kleur is identiek. Daardoor is de totaalindruk het-



zelfde. Gevolg: inbreuk, een verkoopverbod en een recall naar alle eerdere afnemers (naast het betalen van de proceskosten van de eiser, bijna € 13.000,-).

## Puma en springende roofdieren

Bekende merken genieten een ruime bescherming. Dit is eigenlijk wel noodzakelijk om te voorkomen dat andere bedrijven niet in de slipstream proberen mee te varen op dit succes. Veel aanhakende bedrijven denken daaronder uit te kunnen komen door een vergelijkbaar logo te gebruiken met daarbij een andere merknaam. Die vlieger gaat echter niet op.



Puma produceert al meer dan 65 jaar sportartikelen en is actief in meer dan 120 landen. De iconische omhoog springende poema is een van de belangrijke onderscheidingstekens van het merk. Als het bedrijf ontdekt dat het merk EXCESSIVE met een naar beneden springende poema sportkleden via Facebook en internet te koop aanbiedt, start ze een kort geding. De rechter wijst alle vorderingen toe. De logo's zijn duidelijk overeenstemmend. Er is kans op verwarring en de consument kan denken dat de producten van dezelfde onderneming komen. Gevolg: een verbod op dit gebruik. Mocht er online nog een webpagina te vinden zijn na twee dagen, dan kost dat het bedrijf € 2.500,- per webpagina.

## MEXX een jongensnaam?

Mexx International heeft in 2017 alle intellectuele eigendomsrechten gekocht van het oude lifestyle merk Mexx. Hiermee wordt zij houder van veel MEXX merken voor kleding en beddengoed. Een licentienemer heeft het merk voor beddengoed gebruikt tot 2015.

Globa Sleep heeft de boedel en activa overgenomen van een ander bedrijf, het failliete Mexx Bedding. Via de Facebook- en LinkedIn accounts van het oude bedrijf en de website <mexxbedding.nl>, biedt Globa Sleep boxspringbedden en matrassen aan. Na de sommatie van Mexx International om hiermee te stoppen, verklaart Globa Sleep dat de handelsnaam en domeinnaam worden gewijzigd.

Na een paar maanden is er online nog van alles te vinden, vandaar dat er een rechtszaak volgt.

De rechter wijst vrijwel alle vorderingen toe. Het verweer dat Mexx een jongensnaam is, is niet relevant. Globa Sleep gebruikt de naam niet als roepnaam van een jongen, maar om soortgelijke producten te verkopen. De reclame via Facebook en LinkedIn moet ook worden gestopt. Dat de social media accounts op naam staan van oud-medewerkers, is het probleem van Globa Sleep. Zij heeft de boedel gekocht inclusief alle goodwill en e-mail adressen. Om die reden is Globa Sleep zelf verantwoordelijk voor gebruik online. De rechter gaat ervan uit dat het bedrijf de betreffende profielen bij de voormalige werknemers kan opeisen om aan het gebruik een einde te maken.

## Geurmerk en 'ongebruikelijke' merken

Dit jaar heeft Hasbro bij het Amerikaanse merkenbureau merkbescherming gekregen voor de geur van haar Play-Doh klei. Het merk is aangevraagd voor: *'a scent of a sweet, slightly musky, vanilla fragrance, with slight overtones of cherry, combined with the smell of a salted, wheat-based dough'*. Al sinds 1956 wordt het product gemaakt met deze kenmerkende geur en ook in advertenties wordt daar soms naar verwezen (campagne 2013: Stop and Smell the PLAY-DOH). Hasbro toont (met ontzettend veel bewijs) aan dat de geur onderscheidend vermogen heeft gekregen en krijgt daarom hiervoor merkbescherming.



Maar zou dit nu ook lukken in Europa? Sinds bijna een jaar kunnen er bij de Europese merkautoriteiten ongebruikelijke merken worden geregistreerd. Denk daarbij aan hologrammen, patronen, filmpjes en multimedia merken. Onze collega Romy heeft hier afgelopen jaar onderzoek naar gedaan en haar scriptie over geschreven. Haar onderzoek toont aan dat naast patroonmerken vooral filmpjes met beeld en geluid erg populair zijn. Echter, geurmerken zijn er nog niet. De reden hiervoor is (kort door de bocht gezegd), dat een geur

niet specifiek genoeg kan worden omschreven en weergegeven. Het Europese Hof heeft in een vergelijkbare zaak besloten, dat alleen een omschrijving in woorden en een scheikundige formule hiervoor onvoldoende is. Het zal daarom nog wel enige tijd duren eer geurmerken in de EU wel worden geaccepteerd. Echter, voor patronen, filmpjes etc. staat de deur wel wijd open.

### Toch winst voor Bayern München

In tegenstelling tot de wedstrijd in de Champions League, kwam Bayern München dit jaar wel als winnaar uit de strijd rond haar logo. In 2002 is het logo FC BAYERN MUNCHEN in zwart-wit geregistreerd in de EU als beeldmerk voor vrijwel alle waren en diensten. Slim, want op die manier kan het logo te gelde worden gemaakt. Sponsors (waaronder een bierfabrikant) brengen producten op de markt met het logo om zo mee te liften op de populariteit van de ploeg. Het logo bestaat uit de naam met in het midden het patroon van de Beierse vlag. Als een Beierse brouwerij met een vergelijkbaar logo komt, maakt de voetbalclub hiertegen bezwaar. In eerste instantie wordt de zaak verloren, echter in hoger beroep pakt de voetbal-



ploeg alsnog de zege. De beeldmerken zijn overeenstemmend, zeker voor het niet-Duitse publiek in de EU. Het verweer dat Bayern en München geografische namen zijn, wordt terzijde geschoven omdat in veel talen de streken een andere naam hebben (zoals Bavaria en Monakovo). Omdat het logo in zwart-wit is geregistreerd, zal een niet-Duitse consument hier niet snel de Bayerse vlag in herkennen want die is blauw. De opmaak is verder vrijwel hetzelfde. Gevolg: de merken zijn overeenstemmend.

### Niet iedere tulp is van Ilja Gort

Deze zomer stond Ilja Gort wederom in de rechtszaal. Dit keer draaide het om de vraag of het Katwijkse merk Dutch Tulip Vodka een inbreuk is op de merkrechten van La Tulipe wijnen. Omdat partijen er zowel binnen als buiten de rechtbank niet uitkomen, moest de rechter de knoop doorhakken.

Het Katwijkse bedrijf krijgt gelijk, dit is geen in-

breuk. Reden, het woord Tulip en de afbeelding van een tulp worden gebruikt om aan te geven waarvan de wodka is gemaakt. Normaal is dat van graan of aardappels, maar deze wodka is



gemaakt van pure tulpenbollen. Bedrijven moeten dit kunnen vermelden. Dit is beschrijvend gebruik van een ingrediënt en geen merkgebruik. De rechter voelt zich hierin gesteund, omdat het Benelux merkenbureau eerder het woordmerk heeft geweigerd omdat dit beschrijvend is voor wodka van tulpenbollen. Van aanschurken bij het bekende merk La Tulip is ook geen sprake. Bij vodka's is het gebruikelijk om prominent de smaak of het ingrediënt weer te geven. Daarnaast staat op de fles het merk Clusius en is het design van het etiket en de gebruikte tulp totaal anders. De eis van Ilja wordt daarom afgewezen.

Auteursrecht

### Opdracht tekening Sinterklaas en rechten

Voor TeleacNOT maakt een illustratrice een silhouet tekening van een Sinterklaas te paard zonder staf met een relaxt lopend paard. Een aantal jaren later komt deze afbeelding (al dan niet gespiegeld) terug op inpakpapier (naast andere tekeningen).

Het inpakpapier is online te koop bij geschenkpapieroutlet.nl. Het bedrijf claimt ook de copyrights op dit ontwerp.



Omdat de afbeelding zonder toestemming is overgenomen en vanwege de copyrightclaim, is dit een inbreuk op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van de oorspronkelijke maker. De schade wordt begroot op € 5.000,-. Voor zover een simpele/duidelijke zaak.

Echter, Geschenkpapieroutlet heeft een designstudio opdracht gegeven deze designs te maken (kosten 600,- per design). Om die reden wordt de claim doorgeschoven naar de design-

studio. Is dat terecht? De rechter vindt van wel. Het geschenkpapierbedrijf mocht ervan uitgaan dat de designs gewoon gebruikt mochten worden, dat zij daarmee geen inbreuk zou maken op rechten van derden. De designstudio is direct in kennis gesteld toen de illustratrice zich voor het eerst meldde en had zelf actie moeten ondernemen om de zaak niet te laten escaleren. Gevolg: de designstudio moet ruim € 10.000,- betalen ter vergoeding van de proceskosten en het ongeautoriseerde gebruik.

#### Reclamerecht

### ASN en de gekwetste stropdasdrager

Als consumenten zich storen aan een reclame, dan kunnen ze bijzonder gemakkelijk en kosteloos een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Gelukkig worden klachten eerst beoordeeld door de voorzitter, zodat de meest onzinnige klachten direct worden afgewezen.



De nieuwe ASN commercial “Gewoontedier” heeft veel lof gekregen. De commercial bespreekt bankzaken vanuit een totaal ander perspectief en is gewoon briljant mooi gemaakt. Gewoontedier doet al jaren zijn bankzaken bij ‘dezelfde stropdas’. Als hij ontdekt dat ‘stropdas’ geld verdient aan zaken die slecht zijn voor de natuur en dieren, stapt hij over naar de ASN. Een schitterende animatie, maar blijkbaar niet voor iedereen want er volgt een klacht. Volgens klager plaatst de commercial stropdasdragers in het verdomhoekje, dit is een vorm van discriminatie. De voorzitter is hier snel mee klaar. De verwijzing in de commercial naar ‘de stropdas’ is geen stereotypering van mannen met een stropdas, maar een verwijzing naar concurrerende banken. Stropdas staat voor banken die geld verdienen

aan dierenleed en zaken die slecht zijn voor het klimaat. De commercial biedt een alternatieve



bank en is geen actie tegen mannen met een stropdas. Van discriminatie is dan ook geen sprake, de klacht wordt gelukkig afgewezen.

#### Online

### Mediawebshop.nl – rechter of UDRP?

Domeinnamen worden geregistreerd op basis van: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Hierdoor ontstond er een nieuw fenomeen: domeinnaamkaping. Snel domeinnamen vastleggen met namen van bekende mensen of bekende merken met als doel om die dan voor veel geld te verkopen. Om hier een halt aan toe te roepen, werd de UDRP bedacht, een snelle en goedkope procedure om een domeinnaam op te eisen. De UDRP is nog steeds erg populair, maar soms niet de beste route in een conflict, zoals weer bleek bij de kwestie rond <mediawebshop.nl>.

De eisende partij en verweerder hebben jarenlang samengewerkt. Als



partijen uit elkaar gaan, ontstaat er een conflict over de domeinnaam. De verweerder komt met allerlei WhatsApp berichten over de start (dat hij de domeinnaam moest vastleggen) en over de moeilijkheden omtrent de beëindiging van de samenwerking. Volgens hem is de eis van de eiser totaal niet op de waarheid gebaseerd. De geschillenbeslechter is duidelijk. Dit conflict heeft niets te maken met domeinnaamkaping, maar op de ontvlechting van de samenwerking. Het is een commercieel geschil met complexe feiten. Een zaak dus voor de rechter. De zaak wordt daarom niet in behandeling genomen.

### 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.nl](mailto:info@abcor.nl) of naar: Postbus 2134, 2301 CC Leiden / 071-5763116.

#### Bronnen:

Adformatie, BIE, BMM, Boek9.nl, IE-forum.nl, Marques.org, EUIPO.eu, Domjur.nl, GPD, IER, INTA bulletin, Nu.nl, PCM-dagbladen, Quote, SIDN, Trademark Reporter, WIPR en WIPO.

### Volg Abcor

Test je kennis in de IP-kennisquiz: [www.abcor.nl/ipkennisquiz](http://www.abcor.nl/ipkennisquiz)  
Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



[twitter.com/abcor](https://twitter.com/abcor)



[facebook.com/abcor](https://facebook.com/abcor)



#### Download GRATIS eBook

Download gratis de eBooks IE in Bedrijf via [www.ie-inbedrijf.nl](http://www.ie-inbedrijf.nl) of koop de hard copy boeken bij [BOL.COM](http://BOL.COM)