

In dit nummer

Guns 'N' Rosé beer: aanhaken bekendheid hardrockband

China: nieuwe merkenwet tegen depots te kwader trouw

Canada: goedkoper merkdepot via Internationale Registratie

Neymar eist zijn naam op: EU merkdepot kwader trouw

KORDAAT vs KORNUIT: visuele overeenstemming merken

Luxottica Group: namaak Ray-Ban zonnebrillen via Facebook

Datalek Bureau Jeugdzorg Utrecht: verlengen domeinnaam

Donkey Sanctuary: realiteit te heftig voor tere kinderzieltjes

Merkenrecht

Tijger- en Girafnootjes



Sinds 1993 brengt Frito-Lay TIJGER-NOOTJES op de markt; een pinda met een krokant jasje. Door het bakproces is de buitenste deeglaag gebarsten. De noot heeft daarvoor een geschakeerd patroon in de kleuren oranje/bruin en geel. Voor het bakproces is een octrooi verleend, maar dat is inmiddels vervallen.

Om de unieke look-and-feel van het product te beschermen, heeft Frito-Lay ook de verpakkingen en het nootje geregistreerd als merk. Als bij de Aldi een vergelijkbaar product komt onder de naam GIRAF nootjes, volgt er een rechtszaak. Het gebruik van de naam GIRAF nootjes is geen merkinbreuk.

Begripsmatig lijken de merken wel op elkaar. Een tijger en een giraf zijn allebei wilde exotische dieren met een gevlekte huid. Echter, de woorden TIJGER en GIRAF zijn visueel en auditief voldoende anders. Ook de verpakking is geen inbreuk. Dat ligt anders voor de nootjes, die zijn wel hetzelfde. De geregistreerde merken van de nootjes zijn positiemerken en zijn gewoon geldig. Per 1 maart is er een nieuwe wetgeving van kracht waar deze merken nu onder vallen, maar GIRAF nootjes kan zich daar niet op beroepen omdat de merken van Frito-Lay ouder zijn. Gevolg: de GIRAF nootjes in deze kleur worden verboden.

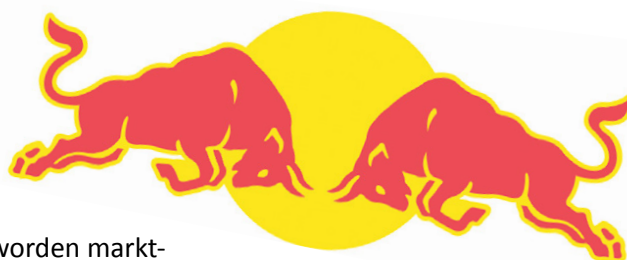
Bekende merken

De reputatie van Red Bull

Red Bull heeft een naam hoog te houden wat betreft de handhaving van haar merk. Procedures worden gestart tegen merken voor energydrinks met het woord BULL of beesten in het logo. Soms verschillen de merken dusdanig dat het maar de vraag is of de consument deze zal verwarren. Omdat het merk Red Bull al jaren een zeer bekend merk is, kan het toch vaak succesvol hiertegen optreden.

In 2016 wordt voor het logo Big Horn merkbescherming aangevraagd in de Europese Unie. Red Bull maakt hiertegen bezwaar op basis van een

aantal merken, waaronder het logo van de vechtende rode stieren tegen een gele zon. Er worden marktcijfers, marketingkosten, campagnes en onderzoeken overlegd, waaruit de reputatie van dit logo blijkt. Het bedrijf krijgt gelijk. Ook al is de overeenstemming tussen de merken laag, het publiek zal toch een link leggen met het bekende merk. Het aangevraagde merk gebruikt hetzelfde concept: twee agressieve gehoornde dieren. Big Horn vaart daarbij mee op de grote populariteit van Red Bull. De aanvraag wordt daarom geweigerd.



Guns 'N' Rosé beer

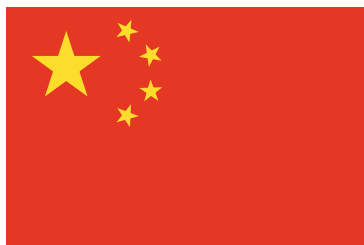
Al decennia lang is de hardrockband Guns N' Roses een gevestigde naam in de popmuziek. Die populariteit is nog niet tanende, gezien de 17 miljoen volgers op Facebook. De band heeft drie Amerikaanse merkregistraties GUNS N' ROSES op haar naam, waaronder één voor kleding. Als in 2018 de Californische brouwerij Oskar Blues een bier op de markt brengt onder de naam Guns 'N' Rosé, samen met allerlei merchandising zoals petjes, stickers, bandana's etc., maakt de band daartegen bezwaar. De merkaanvraag wordt geweigerd, maar de brouwerij weigert de producten van de markt te halen (wil die blijven verkopen tot maart 2020). Reden voor de band om vorige maand een rechtszaak te starten in California. Consumenten kunnen denken dat het bier gelieerd is aan de band. Niet ongebruikelijk in de scène, gezien de link van bands als AC/DC, Deftones, Anthrax en Iron Maiden met alcoholische dranken. De zaak is net gestart, de brouwerij heeft nog niet gereageerd. Aanhaken bij bekende bands en brands lijkt aantrekkelijk, maar is in praktijk vaak erg gevaarlijk.



Depot kwader trouw China

Wereldwijd gezien worden in China de meeste merken geregistreerd. Ter vergelijking, in de Benelux worden gemiddeld 22.000 merken per jaar aangevraagd, afgelopen jaar in China 7,7 miljoen. Om merkkaping tegen te gaan, is er een nieuwe wet aangenomen in China om depot te kwader trouw aan te pakken. De wet wordt van kracht per 1 november.

In de nieuwe wet worden merkregistraties waarvan duidelijk is dat deze niet gebruikt gaan worden, gezien als depot te



kwader trouw. Denk daarbij aan bijvoorbeeld variaties op bekende buitenlandse merken. De Chinese merkautoriteiten zullen dit soort aanvragen dan weigeren en de indiener kan een waarschuwing of een boete krijgen. Tevens komt er een oppositietermijn, waarbij merkhouders de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken tegen dergelijke aanvragen. Ook kan er achteraf een nietigheidsactie hiertegen worden

gestart. Omdat het register in China vrij vol zit, ook met merken die uit een ander perspectief geregistreerd zijn (bijvoorbeeld om die te verkopen), biedt de nieuwe wet waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden voor buitenlandse bedrijven om hun merken wel geregistreerd te krijgen in China.

Goedkoper merkbescherming in Canada

Met een Internationale Registratie is vrij goedkoop en makkelijk bescherming te claimen in het buitenland. Inmiddels zijn al 120 landen lid



van dit verdrag. Canada is per 17 juni van dit jaar toegetreden. Naast het feit dat de aanvraagkosten een stuk lager zijn, zijn de kosten om de rechten in stand te houden een stuk aantrekkelijker.

Neymar eist zijn naam op

In 2011 en 2012 wordt Neymar uitgeroepen tot beste voetballer in Zuid-Amerika. Vanaf dat moment worden er overal ter wereld Neymar merken geregistreerd in de hoop een graantje mee te pikken van dit succes. Niet alleen in Brazilië, ook in de Europese Unie, Turkije en Marokko worden merken geclaimd voor allerlei producten als kleding, voedsel en drank. Vaak niet door of met toestemming van de voetballer.

Als Neymar in 2017 voor 222 miljoen wordt verkocht aan Paris Saint Germain, laat hij zijn merk in de EU registreren. In de Europese Unie is een Portu-



gese zakenman hem echter voor geweest. Het Europese Hof oordeelt dat die aanvraag uit 2012 te kwader trouw is gedaan. Op het moment van aanvraag was Neymar al een rijzende ster en bekend in Europa, zo blijkt uit de vele artikelen in de voetbalpers. Dat de Portugese zakenman dit wist, blijkt ook uit het feit dat hij dezelfde dag een merkaanvraag heeft ingediend voor Iker Casillas (op dat moment een van de beste keepers ter

wereld). Het merk is daarom terecht doorgehaald door de Europese merkautoriteiten.

Overeenstemming Kordaat Kornuit

Het moge bekend zijn, de Lidl komt regelmatig met private labels die verdacht veel lijken op die van bekende A-merken. Denk hierbij aan Brommerdrop (versus Autodrop), Vlugge Japie (Snelle Jelle), Zagerman worsten (Stegeman) en Duetti (Duo Penotti). Slechts zelden leiden dit soort introducties tot rechtszaken. Echter, dit voorjaar moest de rechter zijn oordeel vellen over een nieuw pilsmerk.

Sinds 2013 brengt Grolsch bier op de markt onder de naam KORNUIT. Voor het merk zijn diverse registraties gedaan, waaronder een woordmerk. Als de Lidl komt met een pils onder de naam KORDAAT, stapt Grolsch naar de rechter. Grolsch stelt dat de merken overeenstemmend zijn. Het begin is identiek (KOR) en op het begin van een merk wordt de meeste nadruk gelegd. Beide merken zijn even lang (zeven letters), eindigen op de T-klank en bestaan uit twee lettergrepen. Het belangrijkste verweer van Lidl is, dat de merken duidelijk een andere betekenis hebben. Bij Kornuit denkt men aan 'maatje' en kordaat staat voor 'vastbesloten'. Die duidelijk andere betekenis heft de mogelijke overeenstemming op.



Het meest logische was geweest als de rechter hierover eerst een uitspraak had gedaan, want eigenlijk alleen op dit punt heeft Lidl kans van slagen. Maar omdat Grolsch dit succesvol betwist (de consument weet niet wat KORNUIT betekent, het woord staat niet voor niets in het Van Dale vergeetwoordenboek), doet de rechter daar wonderbaarlijk genoeg geen uitspraak over.

De rechter doet de zaak af met een zeer bijzondere motivatie, los van de lijn die de laatste jaren is uitgezet in de rechtspraak. Meest opvallend is de redenatie dat de merken visu-

eel gering overeenstemmen. Dat komt door de letters 'nui' en 'daa' op het eind. Dat zou (volgens de rechter) anders zijn als het zou gaan om de letters 'vv' en een 'w'. De overeenstemming tussen beide merken is zo gering dat er geen verwarring kan ontstaan bij het publiek. De eis wordt afgewezen. Een onbegrijpelijke motivatie/uitspraak, maar gelukkig is Grolsch in beroep gegaan.

Vakantie Ray-Ban zonnebrillen via Facebook

Via de besloten Facebookpagina 'Marktplaats zonder regels' worden Ray-ban zonnebrillen aangeboden. "Deze lente/zomer weer originele Rayban zonnebrillen verkrijgbaar vanaf € 85,-. Nergens goedkoper. Meer dan 280 verschillende modellen!!! Diverse kleuren." De merkhouder van Ray-Ban doet een test aankoop en checkt de identiteit van de persoon achter



de Facebookpagina. Als deze weigert een onthoudingsverklaring te tekenen, zien partijen elkaar in de rechtszaal. Verweerder stelt dat dit geen merkinbreuk is. De zonnebrillen heeft hij gekregen voor zijn verjaardag en andere brillen heeft hij in de uitverkoop gekocht op zijn vakanties. De merkrechten van Ray-Ban zijn daarom uitgeput. Van die aankopen heeft hij geen bonnetjes meer. En die 280 was een tikfout, hij had er maar 28. De rechter schuift dit terzijde, omdat verweerder geen enkel bewijs kan overleggen om dit te onderbouwen. Daarnaast toont Ray-Ban op de zitting aan (aan de hand van de foedraal en de verpakking) dat er sprake is van namaakbrillen. De eisen voor een verbod, schadevergoedingen, kostenveroordeling etc. worden toegewezen.

Reclamerecht

Afgedankte ezels en tere kinderzieltjes

Op TV zijn de meest afgrijpselijke beelden te zien en in spelletjes is geweld en agressie niet ongebruikelijk. Toch zijn er vrij strenge regels in de reclame om de tere kinderziel niet in aanraking te laten komen met de ruwe werkelijkheid.



Sinds 2016 zendt Donkey Sanctuary een commercial uit over het leed en de slechte leefomstandigheden van werkezels. Zo maken we kennis met 'Monu', een werkezel met een gebroken poot, die desondanks gewoon een zware last naar boven moet sjouwen. Dit voorjaar wordt er een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. De kinderen van de klager waren volledig overstuur toen zij tijdens de schaatswedstrijd met de gruwelijke beelden werden geconfronteerd. Hier is sprake van emotionele chantage om fondsen te werven. De commercial is in strijd met de goede smaak (art 2 NRC) als jonge kinderen dit zien. Het College is het hier uiteindelijk mee eens. De beelden zijn dusdanig intens en schokkend dat deze niet geschikt zijn voor kinderen. De commercial mag niet meer voor 20.00 uur worden uitgezonden.

Online

Datalek Jeugdzorg

Dit voorjaar kwam RTL Nieuws met het bericht dat dossiers van duizenden kinderen in handen waren gevallen van derden. Bureau Jeugdzorg Utrecht had de naam gewijzigd in Samen Veilig Midden-Nederland. Om die reden werd de oude domeinnaam niet verlengd. Als een domeinnaam niet wordt verlengd, dan valt die terug in het publieke domein. Derden kunnen die dan weer registreren. Twee klokkenluiders hadden de domeinnaam opnieuw aangevraagd en de mail geactiveerd. Hierdoor werden alle mails ontvangen van medewerkers die nog het oude e-mailadres gebruikten.

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 of naar:

Abcor BV, Postbus 2134, 2301 CC Leiden, Nederland +31 (0) 71 576 3116
Abcor (Zuid-Nederland), Tivolistraat 6, 5017 HP, Tilburg +31 (0) 13 303 0326
Abcor BVBA, Rubenstraat 104/59, Turnhout 2300, België +32 (0) 14 762 309

Als bedrijf is op dit soort situaties prima te anticiperen. Maak niet alleen intern een beleid over merken (hoe en wat te registreren), maar



ook over domeinnamen en social media. Welke domeinnamen worden geregistreerd? Welke extensies? Tegen welke inbreuk online wordt actie ondernomen en wanneer wordt een domeinnaam niet meer vernieuwd. Het criterium moet hierbij niet een andere naam zijn, maar bijvoorbeeld wel of er nog traffic op zit.

Abcor in het nieuws

Nieuwe merkenadviseurs bij Abcor

Dit voorjaar zijn **Ellen Streekstra** (*links*) en **Tanja Oosterman** (*rechts*) overgestapt naar Abcor. Ellen is al 20 jaar actief als merken-gemachtigde. Zij heeft veel ervaring opgedaan bij verschillende merkenbureaus, waaronder Merkenbureau Bouma, Bakker & Verkuijl en Kneppelhout & Korthals. Tevens heeft zij een



aantal jaar als in-house gemachtigde gewerkt voor de Berggruen Group, waar zij de merken voor het Duitse warenhuis Karstadt beheerde. Tanja heeft de afgelopen 10 jaar als paralegal gewerkt voor diverse merkenbureaus. Ellen en Tanja gaan zich focussen op het MKB en de internationale praktijk van Abcor.

Volg Abcor

Test je kennis in de IP-kennisquiz: www.abcor.nl/ipkennisquiz

Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



Download GRATIS eBook

Download gratis de eBooks IE in Bedrijf via www.ie-inbedrijf.nl of koop de hard copy boeken bij BOL.COM