



HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

A.P. Groen
BMM VJV
31 maart 2017

MERKEN- EN MODELLENRECHT 2016

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

HOE ZAG 2016 ERUIT?

- Proceskosten
- Doorlooptijden
- Tweede Gemeenschapsrechtbank?
- VIEPA

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

PROCEDUREEL

BEVOEGDHEID

HvJ EU, C-230/15 (*Brite Strike*)

- Over de toepasselijkheid van artikel 4.6 BVIE ten opzichte van artikel 22(4) Brussel I Verordening

38. De rechtbank Den Haag overweegt dat indien de bevoegdheidsregel van artikel 4.6 BVIE van toepassing is, daaruit zou volgen dat de rechtbank niet bevoegd is om van de vorderingen kennis te nemen.

artikel 4.6(1) BVIE: De plaats waar een merk of een tekening of model is gedeponeerd of ingeschreven kan in geen geval op zichzelf grondslag zijn voor het bepalen van de bevoegdheid.

Zo de bevoegdheidsregel van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 echter mocht prevaleren, zou zij bevoegd kunnen zijn.

Artikel 22(4) Brussel I Verordening - Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd: voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst.

BEVOEGDHEID

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

HvJ EU, C-230/15 (*Brite Strike*)

- Brussel I Verordening staat toepassing bevoegdheidsregel artikel 4.6 BVIE niet in de weg.

57. [de Benelux kunnen] in afwijking van de regels van de Unie, de in het kader van hun regionale unie geldende regels laten voortbestaan voor zover die regionale unie verder is voortgeschreden dan de interne markt. (...) Een dergelijke afwijking is bovendien enkel gerechtvaardigd indien zij onmisbaar is voor de goede werking van de Benelux-regeling [...].

59. [...] De Benelux-merken, -tekeningen en -modellen zijn namelijk onderworpen aan een volledig eenvormige regelgeving, gekoppeld aan gemeenschappelijke institutionele regels en procedureregels. Tot deze laatste behoort artikel 4.6 BVIE.

63. Gelet op het feit dat de Benelux-merken, -tekeningen en -modellen in de drie betrokken lidstaten onder een geavanceerde regeling vallen en gezien de door de Benelux ingevoerde gerechtelijke structuur [...] kan [...] worden beschouwd als onmisbaar voor de goede werking van het Benelux-stelsel van merken, tekeningen en modellen.

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

DOORHALING

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

BenGH 4 november 2016 (*Upper At Home/The Works*)

- Over de interpretatie van artikel 4.5(3) BVIE

De rechter spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de nietig of vervallen verklaarde inschrijvingen.

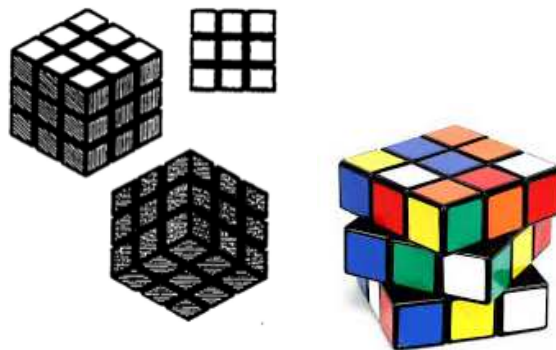
- Als rechtsmiddelen nog openstaan, kan houder van vervallen verklaard merk, nog merkrechten uitoefenen

13. De houder van een merk dat door de rechter vervallen werd verklaard, kan nog wel rechten die uit dat merk voortvloeien inroepen ten aanzien van andere personen dan haar wederpartij in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de vervallenverklaring, in de periode waarin tegen de vervallenverklaring nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn [...]

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

MERKENRECHT GELDIGHEID

NIET ZICHTBARE ELEMENTEN



NIET ZICHTBARE ELEMENTEN

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

HvJ EU 10 november 2016, C-30/15 (*Simba Toys*)

- Bij het onderzoek naar het functionele karakter van het betrokken teken, moet ook rekening worden gehouden met functionele elementen die niet zichtbaar zijn

51. (...) het Gerecht de beoordelingscriteria van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 te strikt heeft uitgelegd door met name (...) te oordelen dat voor het onderzoek van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van het betrokken teken – met name de roosterstructuur op elk vlak van de kubus – diende te worden uitgegaan van de betrokken vorm, zoals grafisch weergegeven, zonder dat rekening hoefde te worden gehouden met bijkomende elementen die een objectieve waarnemer niet „juist kan vatten” op basis van de grafische voorstellingen van het litigieuze merk, zoals het draaivermogen van individuele elementen van een driedimensionale puzzel van het type „Rubik’s Cube”.

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

BEWIJS VAN INBURGERING

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Gerecht EU 15 december 2016, T-112/12 (*Kit Kat*)

- Over de interpretatie van artikel 52(2) Merkenverordening 2009

2. Wanneer het Gemeenschapsmerk is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, onder b), c) of d), kan het echter niet nietig worden verklaard wanneer het door het gebruik dat er na de inschrijving van gemaakt is, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is.



BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

BEWIJS VAN INBURGERING

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Gerecht EU 15 december 2016, T-112/12 (*Kit Kat*)

- Geen "reliance"

99. (...) However, the Court merely confirmed that, to that end, it was necessary to show whether the mark representing the shape of the product, when used independently of its packaging or of any reference to the word mark KIT KAT, serves to identify the product in question as being, without any possibility of confusion, the product known as 'Kit Kat 4 fingers', as was observed in point 52 of Advocate General Wathelet's Opinion in Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:395).

- Het merk dient onderscheidend vermogen verkregen te hebben in de gehele EU

177. Although it had been established that the contested trade mark had acquired distinctive character through use in [alle andere landen], the Board of Appeal could not validly conclude its examination of the distinctive character acquired by the contested trade mark throughout the European Union on the basis of the percentage of the public recognising that mark in those Member States, even if the population of those states represented almost 90% of the population of the European Union, without coming to a conclusion regarding the perception of the mark by the relevant public in, inter alia, Belgium, Ireland, Greece and Portugal

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

MERKENRECHT BESCHERMINGSOMVANG

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

NA-IJLENDE RECLAME

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

HvJ EU 3 maart 2016, C-179/15 (*Daimler*)

- Adverteerder is niet aansprakelijk voor merkinbreuk door advertenties die door een derde partij namens hem zijn geplaatst nadat hij die derde partij expliciet heeft verzocht de advertenties te verwijderen

44. (...) een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde advertentie die een teken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden bestaan tussen hem en de merkhouders, geen gebruik van dat teken maakt dat krachtens die bepaling door de merkhouders kan worden verboden, wanneer de advertentie niet door of namens de derde is geplaatst of, ingeval de advertentie door of namens de derde is geplaatst met de toestemming van de merkhouders, wanneer de derde de beheerder van die website, bij wie hij de advertentie had besteld, nadrukkelijk heeft gevraagd om de advertentie of de vermelding van het merk erin te verwijderen.

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING?

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

HvJ EU 3 maart 2016, C-179/15 (*Daimler*)

- Wel mogelijk compensatie voor het genoten voordeel (naar nationaal recht)

43 Die vaststelling doet niet af aan de mogelijkheid van de merkhouders om in voorkomend geval op basis van het nationale recht te eisen dat de adverteerder een dergelijk economisch voordeel vergoedt of om op te treden tegen de beheerders van de internetzoekmachines in kwestie.

- Rb Amsterdam 29 juni 2016 (*Transavia / Engagers*)
- aansprakelijkheid voor onrechtmatige handelen van ondergeschikte hulppersoon ex 6:171 BW bij affiliate-marketing op internet : "Dat Engagers ervoor heeft gekozen de online marketing te laten uitvoeren door niet bij haar in dienst zijnde derden, kan zij niet met succes aan Transavia tegenwerpen."

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

HOT ... OR ... NOT

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

HOT OR NOT

Veel seniors weten te weinig van online marketing af

Zijn's ingewikkeld onderzoek laten de focus aan juniors over de ad-voorwaarden?

Dat ligt eraan. Eenige generatie anders en dat moet bepaald zijn. Hoe er wat aan. Zorg dat u weer helemaal up to date bent.

Ga naar SRM.NL, en kijk welke online marketingopleiding het beste bij u past

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

NOT!

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Rb. Amsterdam 20 juli 2016 (*Halfords 2.0 / SRM*)

- 2.20 lid 1 sub d: ander gebruik
- Weliswaar negatieve betekenis, maar onwaarschijnlijk dat er toekomstige reputatieschade is
- Reclame gaat over bedrijven die achterblijven bij online marketing. Dit sloot aan bij de reputatie die het merk toch al had.

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

BLOKKER OOK NIET

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Rb. Amsterdam 20 april 2016 (Blokker / SRM)

- Eveneens: "Om een reputatie te verliezen moet je er wel eerst eentje hebben"



BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

ACHTERBLIJVEN BIJ ONLINE MARKETING

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Merk & Strategie

Blokker verliest rechtszaak over reputatieschade tegen SRM

BRUNO STADIE, verscheen 10 mei 2016, 17:26



Advertentie opleidingsinstituut deed geen afbreuk aan merk
 Blokker heeft het proces bij de rechtbank Amsterdam in een zaak tegen SRM, het opleidingsinstituut dat in het FD een advertentie geplaatst met merken die het of niet zijn op het gebied van online marketing. Blokker valt in de rood-categorie, samen met merken als V&D, GAO, Y's en Hatters.

Blokker stelde SRM voor de rechter wegens inbreuk op het merk en tijdelijke reputatieschade. Dit werd het meest pijn van het inbreukonderzoek geplaatst, terwijl dit voor Blokker niet geldt. Ook wordt het concreet in huishoudstukken het antwoord dat het als roodbeeld voor het merk niet moet worden geplaatst. Het concreet bevestigde dat het 20-30.000 schade had geleden.

Verplicht meningsuiting

De rechter weigde de argumenten van Blokker van tafel. De advocaten had weliswaar een negatieve bevestiging, maar reputatieschade van het bevestigen zou niet waarschijnlijk zijn. Ook zou de gemiddelde lezer van het FD zou niet de conclusies trekken naar Blokker voor nieuw. Dit kon het voorstel tevens met in de advertenties voor en zou de lezer het ook niet zo uitloggen dat Blokker failliet zou gaan.

Ook wog de rechter mee dat er al veel publicaties waren verschenen waarin werd gezegd dat Blokker de verlies door het proces. Het was niet de achterblijven van SRM die dat naar buiten zou hebben gebracht. Meer fundamenteel onder de rechtbank die verlies van meningsuiting van SRM zou niet mogelijk was om de mogelijke schade aan het merk Blokker.

Lees ook de gehele uitpraak.

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

Wat is nieuw - Ondernemen

Blokker verliest zaak over negatieve advertentie

Blokker kan dulden maar een verpoging voor reputatieschade die de wisselkuren eise na een in het Financieel Dagblad geplaatste advertentie. Blokker streepte de advertentie, opleidingsinstituut SRM, voor de rechter. Die weigde de klachten van de wisselkuren van tafel.



Het was Blokker in het weekend langst geschied dat SRM een advertentie publiceerde met merken die 'hot' of 'nieuws'. Blokker stond in het 'nieuws', samen met failliete bedrijven als Free Record Shop, Duf en V&D. Blokker streepte de advertentie voor inbreuk op het merk en bijbehorende reputatieschade.

In de uitspraak van 20 april, waarover wordt bericht door de nieuwste Marketing.com.nl, wordt de schadeclaim van € 32.002 afgewezen. De rechter vindt dat Blokker onvoldoende onderbouwde dat afbreuk in geduce aan de reputatie van het beeldmerk van Blokker.

Reputatieschade

De advertentie was weliswaar negatief, maar reputatieschade is niet aangetoond. Het woord 'faillietement' komt in de advertentie niet voor. Kern van de beschuldiging volgens de rechter dat Blokker rijkelijk aan een met verkoop via internet en daarmee waren in de pers al veel artikelen verschenen. Blokker heeft niet aangetoond dat die publicaties niet kloppen. Blokker draagt op voor de proceskosten van bijna €15.000 van adverteerder SRM.

Wat is nieuw - Ondernemen

Wat is nieuw - Ondernemen

Volgen via zijn nieuws

Advertenties

Blokker

Cams

DeelFunder

Recht

Advertenties

Totale digitale transformatie in 40 maanden

Om voorbereid te zijn op een nieuw, maar digitale transformatie maken ondernemingen voor 2022 in actie komen. Over nu dat met, dan is het voor, met organisaties en de omgeving.

Cognizant

Iets het FD nu tijden voor 25, het is vaak.

DS

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

APPEL VAN OPPOSITIE

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN



BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

GERINGE OVEREENSTEMMING

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Gerechtshof Den Haag 21 maart 2017 (*NEM / NIM*)

- Visuele overeenstemming (drie woorden op gelijke afstand van een daarvoor geplaatste cirkel)
- Echter: gering omdat de cirkel iets anders zijn en de woordelementen beschrijvend
- Auditieve overeenstemming. Ook gering, omdat het middelste woord (waar de nadruk op ligt) afwijkt.
- Geen begripsmatige overeenstemming, want zeer gangbaar begrip
- Marktonderzoek slechts 10% verwarring

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

APPEL VAN OPPOSITIE

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN



BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

WITTE WIEVEN

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Gerechtshof Den Haag 28 februari 2017
(Levola / Fanofinefood)

- Uit foto's, volksverhalen en wikipedia blijkt dat witte wieven veelal geïsoleerd levende vrouwelijk magische wezens met veelal kwaadaardige bedoelingen zijn, die angst inboezemen
- En daarmee een soort heksen
- Begripsmatige overeenstemming
- Geringe visuele en auditieve overeenstemming vanwege "-EN KAAS"

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

RED BULL / BULLDOG

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN



BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

RED BULL / BULLDOG

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Gerechtshof Den Haag 14 maart 2017 (*Red Bull/Bulldog*)

- HR in verwijzingsarrest: vraag naar begrip "Geldige Reden", maar ook:
- Slaging van cassatieklacht naar oordeel over overeenstemming.
- HR: het Hof mocht niet volstaan met enkele visuele gelijkenis; niet begrijpelijk waarom gestelde ontbreken van begripsmatige gelijkenis niet aan overeenstemming in de weg stond.
- Uit marktonderzoek 2006 blijkt dat "28% een associatie met Red Bull had bij het horen van de naam "Bulldog"

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

RED BULL / BULLDOG

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Gerechtshof Den Haag 14 maart 2017 (*Red Bull/Bulldog*)

- Marktonderzoek 2006: volgens het Hof blijkt daar echter slechts 10% respons uit.
- Bij de vraag: "Waarom denkt u aan Red Bull" antwoordde slechts weinigen "vanwege gelijkenis van de naam"

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

RED BULL / BULLDOG

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Gerechtshof Den Haag 14 maart 2017 (*Red Bull/Bulldog*)

- Hoe verhoudt dit zich met de verder overigens vaststaande rechtsoverwegingen/feitelijke oordelen dat er sprake is van "een graantje meepikken"? (en er aldus beschouwd sprake is van een "verband"). Waar komt dat verband dan vandaan?
- Considerans 11 Merkenrichtlijn: "het begrip overeenstemming moet in samenhang met het verwarringsgevaar worden uitgelegd"
- Is overeenstemming een losse 'voorvraag'? Moet die vraag "in vitro" worden beantwoord?

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

INBEV / MARTENS

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN



BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

INBEV / MARTENS

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Rb Koophandel Brussel 13 januari 2016 (*Inbev/Martens*)

- Visuele overeenstemming

41. "Er is geen auditiële en begripsmatige overeenstemming", maar wel visuele overeenstemming

45. Er kan niet ernstig betwist worden dat het relevante publiek een verband zal leggen of een samenhang zal zien tussen de merken van eisende partij en het teken gebruikt door verwerende partijen. Het is voldoende aannemelijk dat het gewraakte teken van verwerende partijen de merken van eisende partij in gedachten oproept (verwarring of het risico op verwarring is geen vereiste voor de toepassing van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE).

46. Deze conclusie dringt zich des te meer op in het licht van de reeds gedane vaststelling dat de merken van eisende partij bekende merken zijn. Een gebrek aan identiteit tussen merk en teken wordt gecompenseerd door de bekendheid en de onderscheidende kracht van de merken (er bestaat een onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren).

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

WINST OP HET BESTE ARGUMENT

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

'Jupiler' van de Aldi kleurt nu geel

24/03/2016 om 13:00 door van - Peter - Categorie



Discountketen Aldi heeft de verpakking van zijn Buvalgits veranderd van rood naar geel. Aldi meent dat deze nu een kloof van brouwer AB Inbev. Die meende dat de vorige verpakking te veel leek op die van Jupiler en dat dat de consumenten op het verkeerde been kon zetten. "Wat afbreuk kan doen aan ons merk", luiden het.

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

MERKGEBRUIK

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN



BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

MERKGEBRUIK

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN



BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

MERKGEBRUIK

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Hof Brussel 14 juni 2016, (*Vlaams Belang / O2*)

- Teken op boekkaft is geen gebruik ter onderscheiding van de waar met aanduiding als zuurstof, Ordelijke Opdeling

14 [...] Er kan, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, niet redelijk worden voorgehouden dat het aanbrengen van het teken "o2" op de voorzijde van de kaft van het boek getiteld "o2 De ordelijke opdeling van België Zuurstof voor vlaanderen., in casu een gebruik is ter onderscheiding voor de "waar" boeken (klasse 16 van de classificatie van Nice). (...) De feiten, in hun geheel beschouwd, laten er redelijkerwijze geen twijfel over bestaan dat appellanten door gebruik te maken van het "o2"-teken, door dit aan te brengen op de voorzijde van de kaft van het boek geschreven door Gerolf Annemans en Steven Utsi als deel uitmakend van de titel daarvan, met name "o2 De ordelijke opdeling van België zuurstof voor vlaanderen", de bedoeling hadden een politieke ideologie uit te dragen en een voorstel van strategie voor "de ordelijke opdeling van België". Daarbij werd het teken "O2" gebruikt als een afkorting van het woord "zuurstof" dat een element is van de titel van het boek.

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

MERCI, DAT JIJ ER BENT

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN



merci
merci, dat jij er bent.

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

MERCI, DAT JIJ ER BENT

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Rb. Brussel 17 maart 2016 (Merci/Leonidas)

- MERCI, DAT JIJ ER BENT vs. 'Omdat jij het bent' = merkinbreuk

31. Het gebruik van de slogan door de verwerende partij kan er geleidelijk toe leiden dat de normaal geïnformeerde gebruiker en redelijk oplettende consument zou kunnen geloven dat het ingeroepen merk geen merk is dat de waar aanduidt die door eisende partij wordt verhandeld en aangeboden, maar een algemene slogan ter aanduiding van chocolade in het algemeen.

- Ook verbod voor "Parce que c'est toi", "Weil du es bist", en "Because it's You"

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

ZO. NU EERST NAAR DE CLOUD

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN



BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

TAKTIEK? 140 KRATTEN BIER

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN



Stunt Bavaria: 140 kratten bier voor verliezer rechtszaak
reclameslogan

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

ZO. NU EERST NAAR DE CLOUD

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Gerechtshof Den Haag 19 juli 2016
(*Your Hosting / Bavaria*)

- Onvoldoende onderbouwd dat dankzij de afstraling van het imago van de Bavaria-merken of de door deze merken opgeroepen kenmerken op clouddiensten duidelijk sprake is van exploitatie door Your Hosting van de bekendheid van deze merken.
- Onvoldoende onderbouwd en niet aannemelijk is gemaakt dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten, waarvoor de Bavaria-merken zijn ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het teken van Your Hosting, of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.
- Niet onderbouwd gesteld of gebleken dat de clouddiensten waarvoor Your Hosting dit teken gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het relevante publiek appelleren dat de aantrekkingskracht van de merken van Bavaria vermindert.

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

INHAKERS

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

The advertisement consists of two main parts. On the left is a blue background with a glass of golden beer. The text 'Zo. Nu eerst een...' is written in white. Below the glass, it says 'Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.' and the Bavaria logo is visible. On the right is a screenshot of a Facebook post from 'Amstel Bier' with the text 'Met deze pagina leuk'. The post has several comments from users like 'Apfel', 'Gerard', 'Martijn', 'Dirk', and 'Rick'.

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

WELCOME TO THE FAMILY

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Zo. Nu eerst een nieuw imago?



Na een diensttijd van dertig jaar laat Bavaria een van de bekendste Nederlandse slagzinnen afzwaaien. 'Zo. Nu eerst een Bavaria' heeft volgens de Brabantse brouwer zijn beste tijd gehad. Om een internationale reclamecampagne kracht bij te zetten luidt de slogan vanaf vandaag: 'Welcome to the family'. Een 'volslagen blunder', noemt marketingdeskundige Paul Moers het.

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

UNITAIR KARAKTER GEMEENSCHAPSMERK

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

HvJ EU 22 september 2016, C-223/15 (*Combit*)

- Verbod op gebruik van overeenstemmend teken alleen toegewezen voor het deel van de Unie waar verwarringsgevaar bestaat

32. Wanneer de rechtbank voor het Uniemerk op basis van elementen die in beginsel door de verwerende partij moeten worden aangebracht, concludeert tot het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie, mag het legitieme handelsverkeer dat het gevolg is van het gebruik van het betrokken teken in dat deel van de Unie, niet worden verboden. (...) een dergelijk verbod [zou] verder gaan dan het door het Uniemerk verleende uitsluitende recht, aangezien dit recht de houder van dit merk enkel toestaat om zijn specifieke belangen als zodanig te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen (...).

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

“WAT ON-LINE GELDT MOET OOK OFF-LINE GELDEN”

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN



BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

“WAT ON-LINE GELDT MOET OOK OFF-LINE GELDEN”

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

HvJ EU 7 juli 2016, C-494/15 (*Tommy Hilfiger*)

- Over de interpretatie van artikel 11 Handhavingsrichtlijn

[...] De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de rechthebbenden om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken [...].

- Exploitant van fysieke marktplaats kan worden verplicht merkinbreuk van marktkramer te doen staken

28. [...] een marktdeelnemer die aan derden verhuur- of onderverhuurdiensten voor standplaatsen op een marktplaats aanbiedt, waardoor deze derden toegang hebben tot deze marktplaats en aldaar nagemaakte merkproducten te koop aanbieden, in ieder geval moet worden beschouwd als „tussenpersoon wiens diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken” in de zin van de genoemde bepaling.

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

MODELLENRECHT

CRITERIA TECHNIEK-EXCEPTIE

Hof Den Haag 29 maart 2016, (Koz/Adinco)

- Criteria om te bepalen wanneer een element van een model uitsluitend door een technische functie is bepaald als wordt gesteld dat er alternatieven zijn

12. (...) Het hof is van oordeel dat een element van een model dat door een technische functie is bepaald in beginsel uitsluitend door een technische functie is bepaald,

I. als er slechts één of een aantal alternatieve technische oplossingen is waarmee hetzelfde technische effect kan worden bereikt of

II. als er slechts één of een beperkt aantal reële alternatieven is in de vormgeving van dezelfde technische oplossing; zo'n alternatief is niet reëel als het slechts zou inhouden:

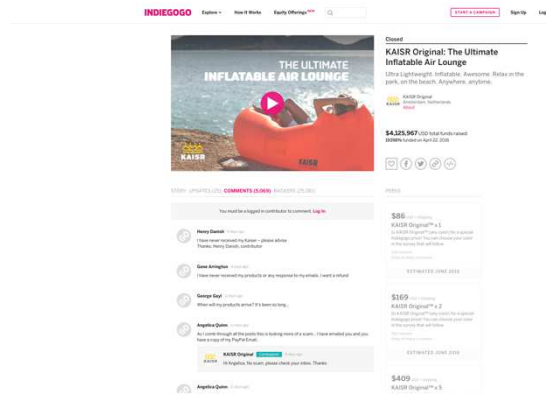
a. een toevoeging van een (technisch gezien) zinloos element (zoals een versiering of een verdikking) aan het technisch bepaalde element;

b. een afwijking in de vormgeving van het technisch bepaalde element die zo futiel is dat zij ten opzichte van het model geen eigen karakter geeft [waardoor dit alternatief dus onder de beschermingsomvang van het model valt].

Een ander oordeel zou er toe leiden dat er (vrijwel) nooit sprake zou zijn van een uitsluitend door technische functie bepaald element daar zinloze of en futiele toevoegingen (vrijwel) altijd mogelijk zijn.

IETS ANDERS LEVEREN. INBREUK?

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN



BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

IETS ANDERS LEVEREN. INBREUK?

HOFHUIS
ALKEMA
GROEN
ADVOCATEN

Hof Den Haag 20 juli 2016 (*Massive Air/Fatboy*)

- Wat nu als er op basis van een inbreukmakende zitzak, niet-inbreukmakende zitzakken worden uitgeleverd?
- Verbod waarbij de mogelijkheid wordt geboden te annuleren en restitutie

BMM VJV / 31 maart 2017 / MERKEN- EN MODELLENRECHT / Arnout Groen

PROCESKOSTEN

SIGNIFICANT EN PASSEND DEEL VAN DE REDELIJKE KOSTEN

HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15 (*United Video Properties*)

- Een systeem van forfaitaire tarieven voor proceskostenveroordelingen in IE-zaken is toegestaan, onder de voorwaarden dat 1) de rechter de mogelijkheid heeft om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de zaak en 2) de tarieven waarborgen dat "een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen"
- Een regeling die dat blokkeert is niet toegestaan

