

goodwill bescherming in de praktijk

IE- in praktijk



Theo-Willem van Leeuwen
Abcor merkenbureau

SMC presentatie
Leiden, 16 mei 2017

rechten bij nieuw product



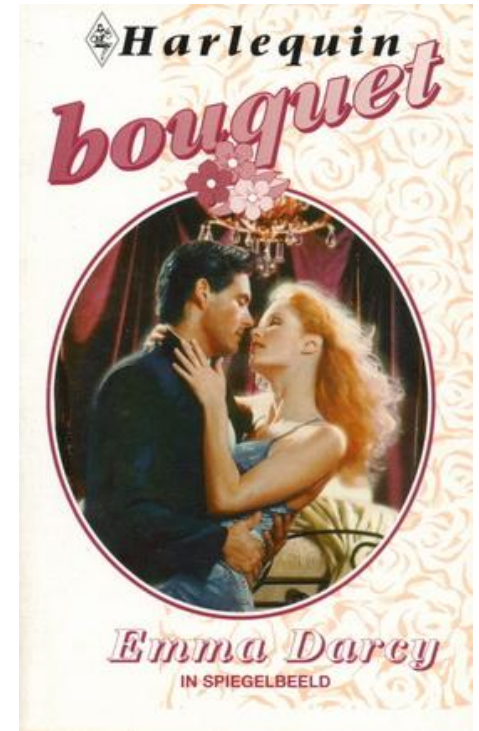
1- hoe bescherm je een idee?



wat is een idee?

ideeën zijn (vogel)vrij

uitwerking - auteursrecht



werk

bescherming van een werk
EOK + PS – geestelijke schepping
creatieve keuzes



hoe krijg je rechten

recht ontstaat automatisch bij creatie

geen registratieplicht (Nederland) – nadeel geen bewijs

- vroeger belasting dienst
- Notaris
- i-depot
- leg creatieproces vast + bewaar na wettelijke termijn



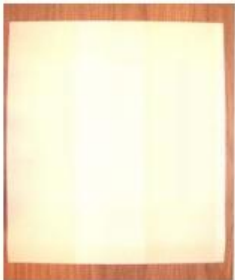
Belastingdienst



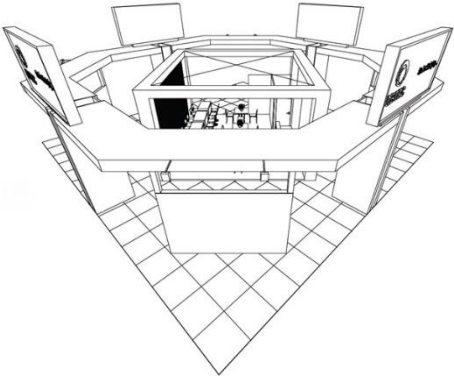
niet alleen Kunst



Topchic 52130



Topchic 52131



BLOOM

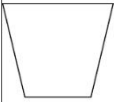
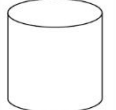

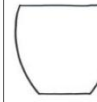
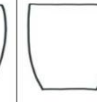


GG-Pot



uitzonderingen

stijl
technisch bepaald

Konisch	Cylindrisch	U-vorm	Tonvormig	Halftonvormig (boven recht)
				



Pavinaglas (Bodum) met tonvormig buitenglas



Double Feeling koffieglass (Ten Berg) met halftonvormig buitenglas



Bistroglass (Bodum) met konisch binnenglas en een knik in het buitenglas



Double Feeling theeglass (Ten Berg) met U-vormig binnenglas en een vloeiende contour in het buitenglas



vraag

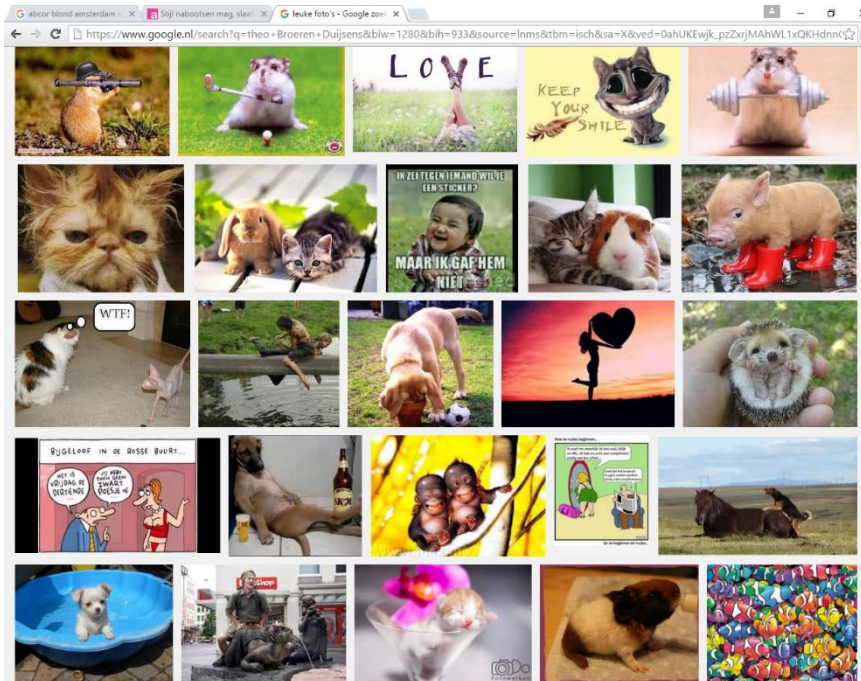
wie betaalt, bepaalt?

als ik reclamebureau of een zzp-er vraagt een logo te ontwikkelen en ik betaal ervoor, heb ik dan ook alle rechten?



feit of fabel

plaatjes die op internet staan zijn vrij te gebruiken?



feit of fabel

als er zeven verschillen zijn gemaakt ten opzichte van het eerste ontwerp is het geen inbreuk meer?



nadelen

wie krijgt het – maker
werkgever/ werknemer
meerdere makers

wie was het eerst

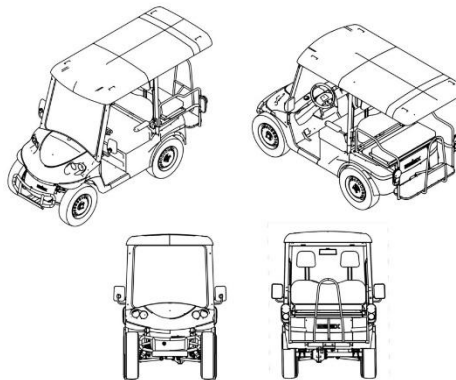
productie/ acties in buitenland

2- hoe bescherm ik vormgeving



wat is een model?

- nieuw – eigen karakter
- vormgeving: niet alleen 2D ook 3D
- uiterlijk voortbrengsel



hoe krijg je rechten

ongeregistreerd – 3 jaar: door te gebruiken

geregistreerd - 25 jaar: door tijdig depot



uitzonderingen

Technisch functie
Verbindingsstuk



EXIT



Avyna
Inground
Quality - Safety & Innovation



Waarom? Je hebt toch al auteursrechten?
1019Rv/ China/ licenties

Online – anders denken

- Zware criminaliteit
- Gebruiken foto's bedrijf
- Identieke vormgeving zonder merk
- Vaak geen octrooi inbreuk



PRODUCTS Suppliers buyers

About 238848 results: Pocket Watches (933)

Home > Products > Timepieces, Jewelry, Eyewear > Watches > Wristwatches (382489)



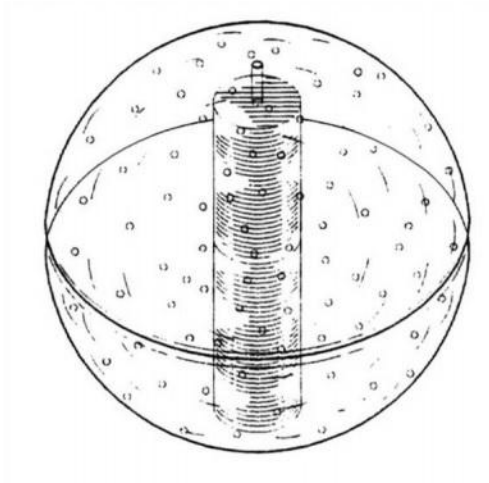
Hot Items for 2011 Charm Watch

FOB Price: US \$ 2.5 - 6.5 / Piece
[Get Latest Price](#)
Port: SHENZHEN
Minimum Order Quantity: 500 Piece/Pieces
Supply Ability: 500000 Piece/Pieces per Week
Payment Terms: T/T, Western Union
Custom Order: [Place Order via ESCROW](#) Buyer Protec



feit of fabel

als een model is ingeschreven, kan ik mij er altijd op beroepen?



feit of fabel

als een model niet nieuw is dan kan je het gewoon inschrijven (autoriteiten checken toch niets), en als je registratie hebt kan je die rechten gewoon inroepen dat is niet gevaarlijk



hoe bescherm je een naam?



3- wat is een handelsnaam?

de **naam** waarmee **jouw bedrijf** in het economisch verkeer actief is (je bedrijfsnaam)

art 1 HNW: "onder handelsnaam verstaat deze wet de **naam** waaronder een **onderneming** wordt gedreven".

C-Job



hoe krijg je rechten

recht ontstaat alleen door gebruik.

- inschrijving KVK is geen bewijs- slechts indicatie
- registratie domeinnaam idem
- gebruik is nog geen bewijs! Bewaar gebruik!
(dus niet na 7 jaar vernietigen!)



welke bescherming geeft het?

geeft bescherming tegen gebruik van:

1. een **overeenstemmende** handelsnaam
2. voor **zelfde activiteiten**
3. in **zelfde werkgebied**

art 5 HNW "Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is"

vraag

- de heer Smit uit Urk heeft een telecombedrijf en noemt zich Smit Telecom.
- VOF Smit Telecom uit Bodegraven is daar niet blij mee. zij zijn al jaren actief onder de naam Smit Telecom en zij eisen een verbod.
- oordeel rechter?



feit of fabel?

- de handelsnaam van het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de domeinnaam is vastgelegd, dus ik ben voldoende beschermd en kan ander/ overeenstemmend gebruik aanpakken?



onderzoek KvK 2012



Economie

Uitgegeven: 1 juni 2012 11:11
Laatste update: 1 juni 2012 11:19

Deel   

Ondernemers beschermen naam niet goed

AMSTERDAM - Ondernemers zouden hun naam en logo beter moeten beschermen.



Foto: ANP

Onderzoek van de Kamer van Koophandel wijst uit dat veel ondernemers ten onrechte denken dat ze de bescherming van hun naam goed hebben geregeld als ze de handels- of domeinnaam hebben geregistreerd.

Maar zo'n registratie zorgt niet voor bescherming als een ander die naam al als merknaam heeft geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), waarschuwt de Kamer van Koophandel vrijdag.

handelsnaam conclusie

- bescherming alleen voor de naam. NIET logo
- beperkte bescherming, moet zitten gaan om:
 - vrijwel zelfde naam
 - zelfde activiteiten
 - bescherming vrij lokaal – problemen bij nieuwe filialen

4- merken: welke merken zie je?



Coca-Cola open happiness™

wat is een merk?

tekens voor **producten** of diensten waarmee bedrijven zich **onderscheiden** in de markt

een herkomstaanduiding om aan te geven van welke onderneming het product (of dienst) komt

verschil met handelsnaam = de naam van de onderneming

voorbeelden merken

woordmerken

HART VOOR DE ZAAK-		(bedrijfsnaam)
DRAGON FLY	-	(productnaam stoel)
EIKO	-	(eigen naam)

logo's



Payoff - slagzinnen

in theorie – in praktijk vaak wel een probleem

- Even Apeldoorn bellen
- Koning, keizer, admiraal
- Have a break

vorm verpakking als merk **in theorie- praktijk vaak wel een probleem**



1899-1902

1900-1916

1916

1957

1961

1991

1993



speciale schrijfwijze



kleuren

in theorie – in praktijk vaak wel een probleem

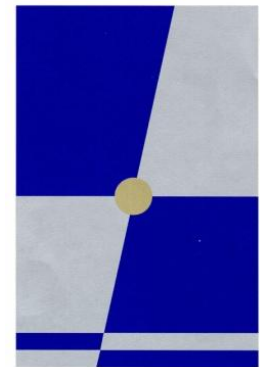
- oranje voor diepvriesproducten



- paars voor chocola



- zilver en blauw voor energy drinks

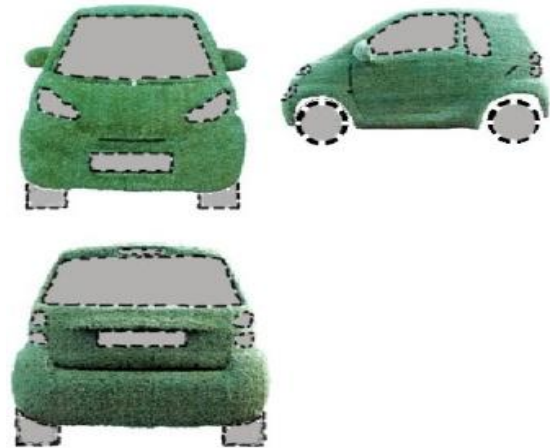
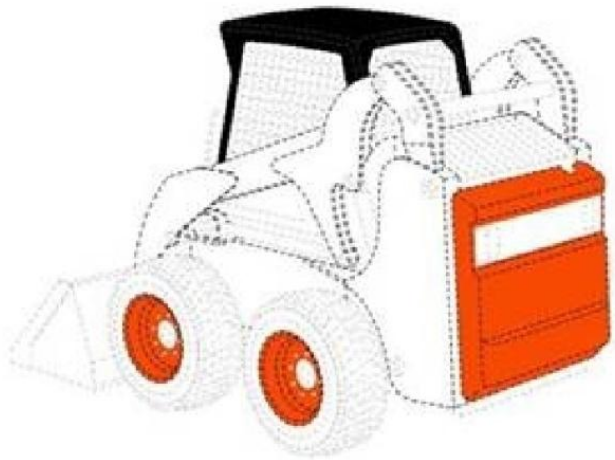


filmpjes / bewegend beeld

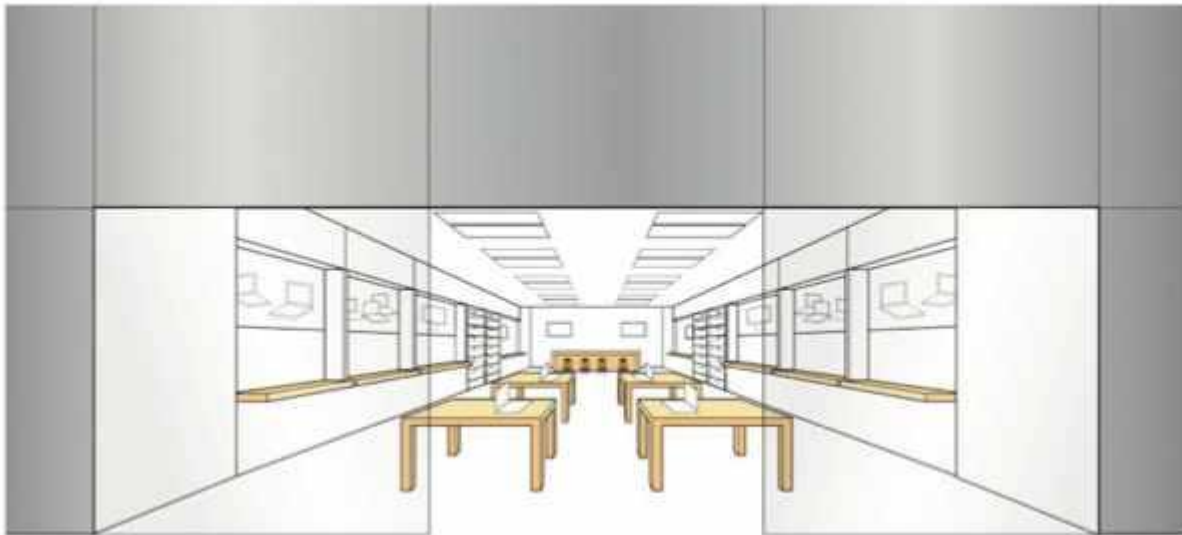
Ohim – versus BOIP



positie merken

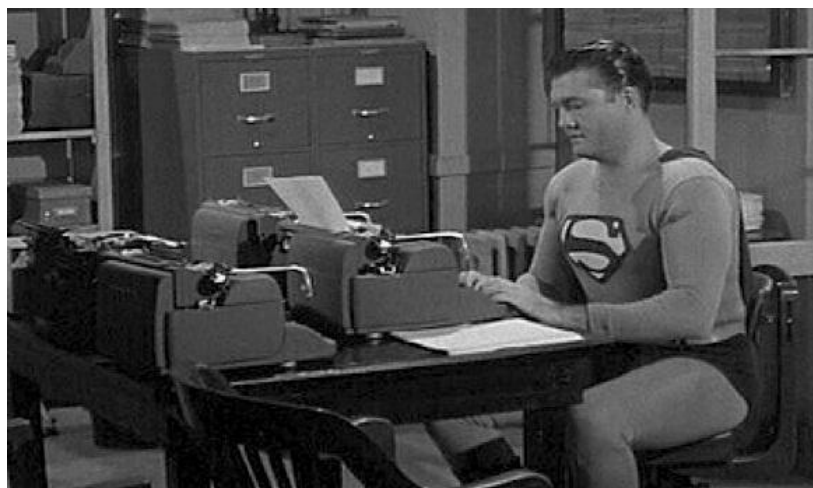


winkelinrichting



hoe krijg je het

rechten ontstaan door inschrijving (2.2 BVIE) en conflicten: beroep op merkrecht kan pas als merk is ingeschreven (2.19 BVIE) – niet door gebruik!



beperking: beschrijvend

merk moet onderscheidend zijn, mag niet bestaan uit woorden die precies het bedrijf/ product omschrijven.

voordeel beschrijvend- makkelijk communiceren

nadeel; vrijwel niet te claimen

beperkte beschermingsomvang
indien als logo geregistreerd



beperking: gebied - producten



aandachtspunt- foute associatie

Global branding, check betekenis

- linguïstisch onderzoek
- check simpel Internet
- vraag vriendenkring naar gedachtes bij deze naam



linguïstisch onderzoek

- SHAG bier
- Fiat Croma
- Ford Pinto
- Old Amsterdam – Black Bastard campagne



welke bescherming geeft het?

1. tegengaan van identieke/ gelijkende merken
2. voor identieke/(niet)soortgelijke producten/
diensten/ exploitatie
3. in gebied waar je actief bent en daarnaast hele
gebied waar bescherming geclaimd is.

ook tegen handelsnamen en domeinnamen

vraag kan Red Bull bezwaar maken?

BX oppositienr. 2004595 – 2011-12-09



Red Bull
energy drink



Red Dragon
energy drink

Vraag: visueel – design

T-480/12 – 11 december 2014

The image shows the classic Coca-Cola logo, which is a highly stylized, cursive script. The letters are thick and black, with a distinctive wave-like pattern that flows from left to right. The 'C' and 'O' are particularly large and rounded, while the 'l' and 'a' are more slender and elongated.

Coca Cola

The image shows a logo for 'Master Cola'. It features the word 'Master' in a cursive script, similar to the Coca-Cola logo. Above the word 'Master' is the Arabic word 'ماستر' (Mastar) written in a stylized, calligraphic font. The entire logo is rendered in black.

Master Cola

Stilzitten of niet ?

Pas op voor Calimero-effect.



**Chanel eist dat
Nailbar Chanelle
naam wijziget**




Humor in plaats van slaan

How to identify an original
IKEA FRAKTA bag.

MULTIFUNCTIONAL
It can carry hockey gear,
bricks and even water.

SHAKE IT
If it rustles, it's
the real deal.



FRAKTA
Shopping bag, large, blue
\$1.00

SHOP NOW >

FOLD IT
Are you able to fold it to the
size of a small purse? If the answer
is yes, congratulations.

THROW IT IN THE DIRT
If you feel comfortable getting
your bag dirty, knowing you
can easily rinse it off, it's real.

Balenciaga tas
2.145 dollar.

Online – anders denken

- Claim belangrijkste namen als merk
 - Verwijderen listings
 - Claims bij o.a. domeinnamen/ social media



Online – anticiperen

- Vastleggen welke URL – niet distributeur- overeenkomst
- Vastleggen belangrijkste social media
2008: Dustin Sorge: 3.287.101 Fans



Intern beleid crisis management

"Have a break? Give the orang-utan a break." Greenpeace posted video on YouTube - Nestle file Copyright claim

The protest might have fallen flat if Nestlé had ignored it. Instead, after the video had been seen by fewer than 1,000 viewers, it was forced from YouTube and replaced with the statement: "This video is no longer available due to a copyright claim by Société des Produits Nestlé S.A."

Greenpeace quickly re-posted it to Vimeo.com and sent out word about the video's suppression via Twitter and other social media, where users attacked Nestlé both for its heavy-handedness and lagging environmental practices. Many mockingly noted they wouldn't have heard of the issue if Nestlé had not had the video pulled, while others pledged to boycott the company.



merken conclusie

- bescherming niet alleen voor namen maar ook voor allerlei andere tekens; logo's, vormen, geluid, kleuren, winkel inrichting, tunes etc.
- bescherming in gehele geclaimde gebied
- brede bescherming, moet gaan om:
 - overeenstemmende naam
 - zelfde/ soortgelijke/ complementaire/ alternatieve producten en diensten.

ook tegen handelsnamen/ domeinnamen

feit of fabel?

- de Benelux merkautoriteiten hebben mijn merk ingeschreven, ik kan dus zonder problemen dit merk gaan gebruiken.



5: quiz – wel/ geen inbreuk

Gordon start een nieuw theehuis in Blaricum onder de naam Gordon's Blooming.

Hotel BLOOMING uit Bergen (Noord Holland) heeft een oudere merkregistratie BLOOMING, voor hoteldiensten maar ook voor horecadiensten. Het hotel eist een verbod. Kan dat?



the Ivy - IVY

Sinds 2009 heeft IVY in Rotterdam zijn deuren geopend. In 2010 krijgen ze de eerste Michelin ster. In 2012 een sommatie om de naam te wijzigen. Afzender het Londense restaurant "THE IVY" (ook Michelin sterren). Basis merkregistratie in Europa. Inbreuk?



beetje inspiratie

Basil introduceert in 2011 een rotan fietsmand. Een jaar later komt de concurrent met een sterk vergelijkbare mand: *"We would like to change the baskets a little bit so that they are not exactly the same as Basil."*



Fuck Channel

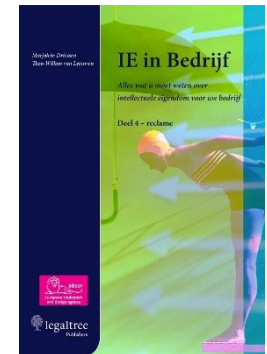
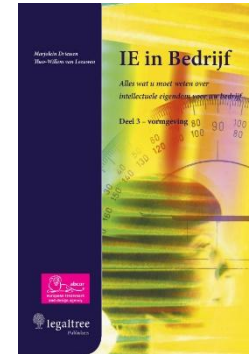
Het modehuis Chanel heeft de naam en het logo (de 2 C) als merk geregistreerd. Glamourous komt in 2012 met "grappige" T-shirts met de opdruk van een net ander logo/ naam. Who the fuck is Channel?



parodie of merkinbreuk



gratis eBook



Download GRATIS: www.ie-inbedrijf.nl of bestel via Bol.com

vragen

Abcor
Postbus 2134
2301 CC LEIDEN
Nederland



App Store

+31 (0)715763116
+31 (0)715768947
vanleeuwen@abcor.nl
www.abcor.nl
facebook.com/abcor
twitter.com/abcor
merkenbureau abcor



© 2017/ Abcor/Nederland