

**knijff**  
merkenadviseurs  
trademark attorneys

**HENDRIKS & CO**  
merkenbureau

## Creatie, bescherming en gebruik van merken

door Claudia Festen  
KNIJFF Merkenadviseurs | Merkenbureau Hendriks

FLORICODE Relatiemiddag 21 januari 2016

1

## Inleiding

↳ Ontwarren Jargon

↳ creatie van een merk

↳ Gebruik van een merk

2

**knijff**  
merkenadviseurs  
trademark attorneys

## Ontwarren Jargon

3

## Rasnaam?

- ↳ bedoeld om te beschrijven
- ↳ rasnaam = cultivar naam = officiële naam
  - ↳ geslachtsnaam + soortaanduiding + 'specifieke cultivar naam'
  - ↳ bijvoorbeeld: Acer palmatum 'Ornatum'

4

## Soortaanuiding?



- ◀ “Soortaanuiding” of “soortnaam”
- ◀ Voor kwekers: onderdeel van de taxonomische geslachtsnaam, soms (onjuist) gebruikt als synoniem voor cultivarnaam
- ◀ Voor jurist: generieke aanduiding voor product
- ◀ Rasnaam/cultivarnaam is voor juristen een soortaanuiding: registratie als merk is niet mogelijk



5

## Handelsnaam?



- ◀ “Handelsnaam” of “handelsaanuiding”
- ◀ Voor kwekers: handelsaanuiding en/of veilingnaam voor teeltmateriaal of eindproduct (synoniem voor merk)
- ◀ voor jurist: naam van een bedrijf (handelsnaamwet)



6

## Rasnaam vs. Mercknaam

### ◀ Rasnaam

- ◀ doel: identificatie
- ◀ “soortaanuiding”
- ◀ verbonden aan 1 specifiek ras/cultivar
- ◀ mag/moet door iedereen worden gebruikt

### ◀ Mercknaam

- ◀ doel: onderscheiden
- ◀ herkomst-/kwaliteitsaanuiding
- ◀ kan voor meer rassen/cultivars worden gebruikt
- ◀ mag alleen door de merkhouder of met diens toestemming worden gebruikt



7

## Gebruik Mercknaam



- ◀ 1 merk voor 1 ras/cultivar
- ◀ meer mercknamen voor 1 ras/cultivar (verschillende talen)
- ◀ 1 mercknaam voor serie rassen/cultivars (collectieve eigenschappen)
- ◀ naam kweker/veredelaar als merk (herkomstgarantie)



8

## Creatie nieuw ras



◀ Creëer een rasnaam



◀ Creëer een merknaam



9

knijff  
merkenadviseurs  
trademark attorneys



Vereisten:  
Rasnaam



10

## Doel: Identificatie



- ◀ gemakkelijk hanteerbaar
  - ◀ niet te lang (< 4 woorden)
  - ◀ niet te kort (> 1 letter)
- ◀ fantasie naam of code
- ◀ trend: gebruik van code:
  - ◀ want onaantrekkelijk reguliere aanduiding
  - ◀ bevat vaak verwijzing naar kweker/veredelaar
  - ◀ meer aandacht voor handelsaanduiding/merknaam



11

## Rasnaam klimroos



◀ Rosa 'CF/1983'



12



Vereisten:  
merknaam

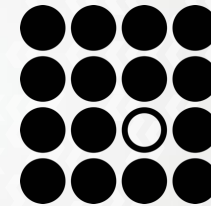


13

## Doel: Onderscheiden



◀ Niet beschrijvend / algemeen



◀ niet misleidend



14

## Voorbeeld: 'Toledo'

- ◀ Rasnaam = soort aanduiding = ongeschikt als merk
- ◀ Voorbeeld: bestaande rasnaam 'Toledo' voor snijchrysaant
- ◀ Maakt 'Toledo' een soort aanduiding voor chrysanten
- ◀ TOLEDO als merk voor chrysanten niet mogelijk
- ◀ TOLEDO als merk voor klimrozen wel mogelijk, mits beperkt aangevraagd: "levende planten en bloemen, uitgezonderd chrysanten" of "rozen, waaronder klimrozen"



15

## Overige vereisten



◀ Vermijd geografische aanduidingen



◀ Strijd met openbare orde of goede zeden



◀ Nationale wapens & symbolen



16

## merk voor klimroos

- ◀ Rooftop
- ◀ A-zalea
- ◀ Berg & Dal
- ◀ Diamond
- ◀ Double Dutch
- ◀ White Hot
- ◀ Bumble Bee
- ◀ Just Gorgeous
- ◀ 2bloom
- ◀ Blooming bee



17

## Gelijkenis met eerdere rasnaam



- ◀ Onderzoek in rasnaam registers
- ◀ Plantscope; CPVO
- ◀ In alle landen waarin merk zal worden gebruikt



18

## Registers



- ◀ Raad voor Plantenrassen
- ◀ CPVO



19

## Rasnamen check

- ◀ Diamond:
  - ◀ aangetroffen voor geslacht Rosa - Probleem?
  - ◀ Ja, identieke rasnaam binnen dezelfde benamingsklasse
- ◀ White Hot:
  - ◀ aangetroffen voor geslacht Chrysanthemum - Probleem?
  - ◀ Nee, identieke naam binnen andere benamingsklasse



20

## Rasnamen check

◀ Niet aangetroffen in rassenregister:

- ◀ Rooftop
- ◀ Double Dutch
- ◀ Bumble bee
- ◀ Blooming bee



21

knijff  
merkenadviseurs  
trademark attorneys



Verder  
onderzoek

22

## Merken: Relatieve vereisten



◀ Geen gelijkenis met eerder merk



◀ Geen gelijkenis met oudere handelsnaam

23

## Onderzoek: Mercknaam



◀ Mercknaam: onderzoek merkenregister & handelsnaam register

24

## Gelijkenis met ouder merk



- ◀ Onderzoek in merkregisters
- ◀ In alle landen waarin merk zal worden gebruikt



25

## Oudere handelsnaam



- ◀ Verkregen door gebruik:
- ◀ Onderzoek in handelsnaamregisters
- ◀ en gebruik in de markt (bv Google®)



26

## Resterende namen:

Na eerste toets & rasnaam check:

- ◀ Blooming Bee
- ◀ Bumble Bee
- ◀ Double Dutch
- ◀ Rooftop
- ◀ White Hot



27

## Onderzoekstrategie



28

## Identiek merk onderzoek

### Identiek aangetroffen

- ◀ Double Dutch
- ◀ Bumble Bee
- ◀ White Hot

### Niet aangetroffen

- ◀ Blooming Bee
- ◀ Rooftop



29

## Knock-out search

- ◀ Blooming Bee & Rooftop zijn kansrijke merken
- ◀ Identiek onderzoek is snel en goedkoop
- ◀ geeft een voorselectie van kansrijke merken
- ◀ in plaats van een duur onderzoek voor 10 merken (eerste lijst)
- ◀ uiteindelijk voor 'slechts' twee merken een volledig onderzoek



30

## Beschikbaarheidsonderzoek

- ◀ Bij rasnamen: oudere rasnaam vormt bezwaar indien:
  - ◀ vrijwel identieke benaming voor
  - ◀ identieke of direct verwante soort
- ◀ 2 letters verschil of andere benamingsklasse is al voldoende
- ◀ Bij merken: ouder merk vormt bezwaar indien verwarringsgevaar:
  - ◀ identieke en overeenstemmende merken voor
  - ◀ identieke en overeenstemmende producten
- ◀ bij merken is al snel sprake van verwarringsgevaar!



31

## Naar overeenstemmende merken



◀ Visueel



◀ Auditief / fonetisch



◀ Conceptueel



32



## Wanneer zijn producten soortgelijk?

Soortgelijkheid kent verschillende niveaus: hoog, gemiddeld en laag



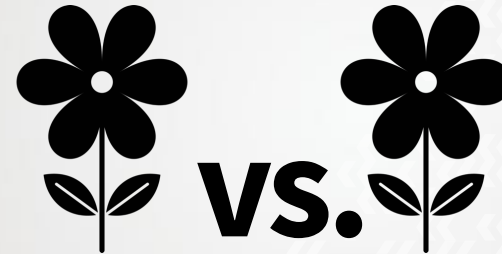
◀ Afhankelijk van omstandigheden:

- ◀ aard van product
- ◀ herkomst/maker
- ◀ handelskanaal
- ◀ etc.



33

## Soortgelijkheid binnen klasse 31

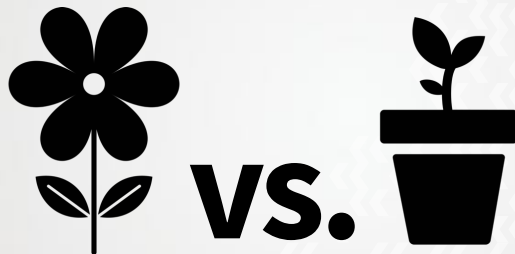


- ◀ Bloemen vs. bloemen
- ◀ identiek of in hoge mate soortgelijk



34

## Soortgelijkheid binnen klasse 31

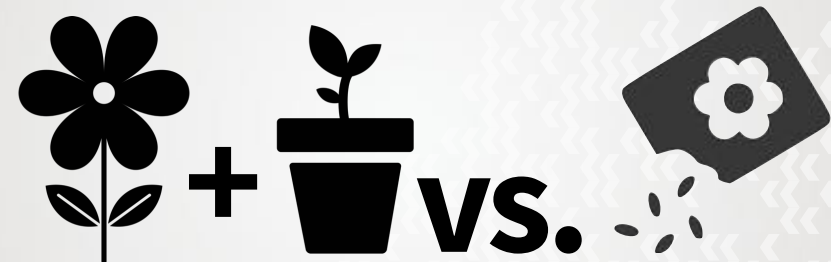


- ◀ Bloemen vs. planten
- ◀ in hoge mate soortgelijk



35

## Soortgelijkheid binnen klasse 31

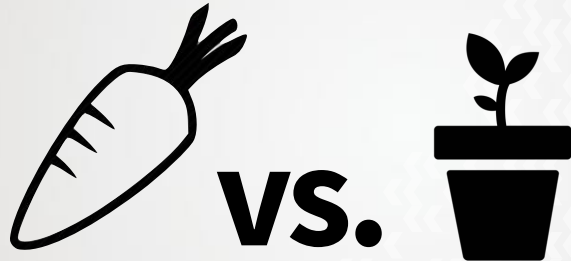


- ◀ Bloemen & planten vs. zaden
- ◀ in hoge mate soortgelijk



36

## Soortgelijkheid binnen klasse 31

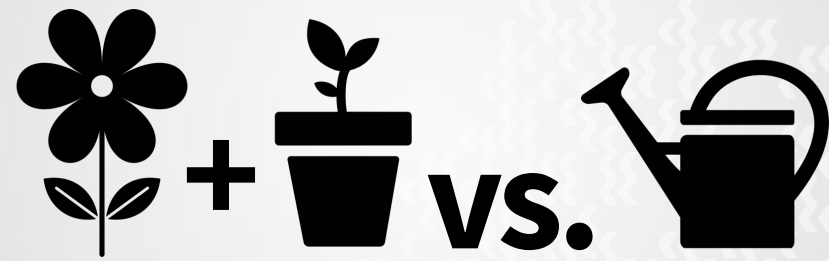


- ◀ Verse groenten vs. planten
- ◀ gemiddeld soortgelijk



37

## Soortgelijkheid andere klassen

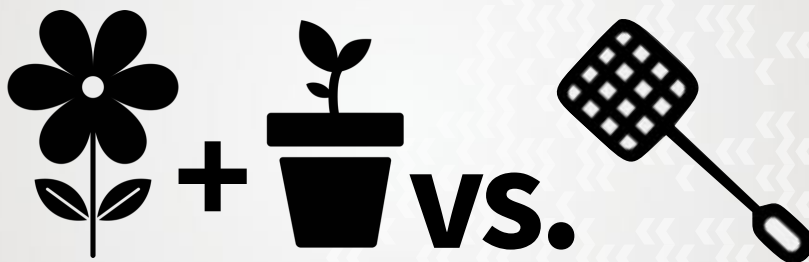


- ◀ Bloemen & planten vs. Meststoffen (klasse 1)
- ◀ in lage mate soortgelijk



38

## Soortgelijkheid andere klassen

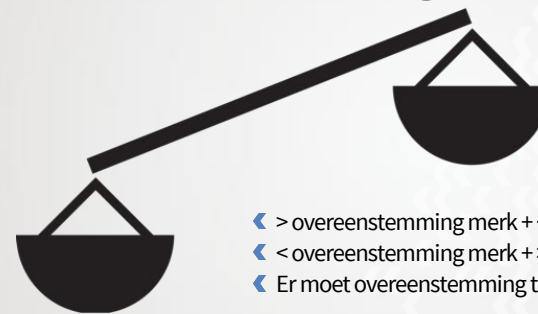


- ◀ Bloemen & planten vs. Insecticide / fungicide (klasse 5)
- ◀ in lage mate soortgelijk



39

## Overeenstemming en soortgelijkheid



- ◀ > overeenstemming merk + < soortgelijkheid product = inbreuk
- ◀ < overeenstemming merk + > soortgelijkheid product = inbreuk
- ◀ Er moet overeenstemming tussen de merken zijn



40

## Resterende namen:

Na eerste toets, rasnaam check en identiek merk onderzoek:

- ◀ Blooming Bee
- ◀ Rooftop



41

## uitgebreid onderzoek

- ◀ BLOOMING BEE als merknaam voor een klimroos
- ◀ Onderzoek merkenregister:
  - ◀ Onthult: merkregistratie BLOSSOMING BEE voor “levende planten en bloemen, te weten tulpen” in klasse 31
  - ◀ Probleem: tulp & roos = soortgelijk in merkrecht



42

**knijff**  
merkenadviseurs  
trademark attorneys



## Registratie



43

## Beschikbaar:

Na eerste toets, rasnaam check en uitgebreid merk onderzoek:

- ◀ ROOFTOP
- ◀ te registreren voor: “levende planten en bloemen, te weten klimrozen” in klasse 31



44

## Zonder registratie GEEN merkrecht



◀ Alleen registratie geeft merkrecht



◀ Gebruik niet



45

knijff  
merkenadviseurs  
trademark attorneys



Gebruik



46

## Rasnaam: Gebruiksdwang



- ◀ Teeltmateriaal (stekken/zaden):
- ◀ Gebruik Rasnaam verplicht bij het verhandeling
- ◀ Merksnaam mag worden toegevoegd:
- ◀ Rosa L. 'Spebalpe' ALPE D' HUEZ®



47

## Merk: Gebruiksdwang



◀ Binnen 5 jaar



◀ Zoals geregistreerd



◀ Marktconform



48

## Rasnaam en Merknaam



- ◀ eindproduct (snijbloem/fruit)
- ◀ mag ook alleen met merk worden aangeduid
- ◀ maar, beter tezamen met rasnaam
- ◀ want gevaar voor verwording tot soort aanduiding



49

## Gebruik en beschermingsomvang

onderscheidend vermogen is geen vaste waarde!

- |  |  |
|--|--|
| ◀ <u>Intensief / correct gebruik</u> versterkt merkrecht | ◀ <u>Geen / foutief gebruik</u> verzwakt merkrecht |
| ◀ inburgering beschrijvend merk                          | ◀ verwatering                                      |
| ◀ verruiming beschermingsomvang voor bekende merken      | ◀ verwording tot soortnaam                         |



50

## Verwording tot soort aanduiding



51

## Voorkom verwording soortnaam



◀ SOLEX® 1946



◀ Bromfiets



52

## Toedoen of nalaten



◀ Waarschuw consument



◀ Neem actie tegen foutief gebruik door derden



53

## Noodzakelijke actie door merkhouder

- ◀ optreden tegen:
  - ◀ redactioneel gebruik / gebruik als soortaanduiding:
    - ◀ gebruik zonder ®
    - ◀ Gebruik in hetzelfde lettertype als soortaanduiding
  - ◀ Verbasteringen (“Whatsappen” of “Googelen”)
- ◀ Advies:
  - ◀ Gebruik merknaam bij voorkeur samen met rasnaam
  - ◀ Indien enkel gebruik van het merk, altijd met ®



54



55

## Soortaanduiding of merk

**Gala appels**  
tas ca. 1 kilo  
~~2.49~~ **1.99**

**Pink Lady appels**  
per kilo  
~~2.99~~ **1.99**

**Jonagold handappels**  
kilo  
**1+1**

**Kanzie appels**  
kilo  
~~2.99~~ **1.99**

STREEKPRODUCT

56

## Merken in de sierteelt

- ◀ Merksnaam bloemen en planten zijn vaak onbekend bij consument
- ◀ Merksnaam krijgt meer bekendheid indien gebruikt door de bloemist / tuincentrum
- ◀ Instructie aan bloemist / tuincentrum: maak onderscheid merksnaam - rasnaam kenbaar aan klant
- ◀ **risico: geen gebruik of verwording tot soortnaam leidt tot verval van het merkrecht!**



57

## Conclusies



- ◀ Creëer sterke merken voor ruime bescherming;
- ◀ Slim onderzoek naar eerdere rasnamen en merken
- ◀ Zonder registratie geen bescherming;
- ◀ Correct gebruik versterkt merkrechten; foutief gebruik verzwakt ze



58

# bedankt!

**knijff**  
merkenadviseurs  
trademark attorneys

**HENDRIKS & CO**  
merkenbureau

Claudia Festen  
[cf@trademarks.nl](mailto:cf@trademarks.nl)



59