

Laat uw merk groeien!

Merkrecht voor Kwekers en Telers

door Ellen Gevers
KNIJFF Merkenadviseurs

Relatiedag FLORICODE 2 februari 2017



Inleiding

- ◀ Waarom zou ik een merk registreren? - Of voordelen merkregistratie
- ◀ Hoe kies ik een merk? - Of absolute gronden toetsing van merken
- ◀ Hoe voorkom ik een conflict? - Of beoordeling relatieve gronden
- ◀ Waar moet ik op letten als ik mijn merk gebruik? - Of verwording tot soortnaam



Ontwarren Jargon



Rasnaam?



- ◀ rasnaam = cultivar naam = officiële naam
- ◀ geslachtsnaam + soortaanduiding + 'cultivar uitgang'
- ◀ bijvoorbeeld: Acer palmatum 'Ornatum'



Soort aanduiding?

- ◀ “Soort aanduiding”
- ◀ Voor kwekers: synoniem voor geslachtsnaam
- ◀ Voor jurist: generieke aanduiding voor product (verlies van merkrecht)
- ◀ Voor jurist is de rasnaam (ook de cultivar uitgang) een soort aanduiding!
- ◀ Blokkeert registratie als merknaam



Handelsaanduiding



- ◀ Handelsaanduiding:
- ◀ Voor kwekers:
 - ◀ handelsaanduiding voor teeltmateriaal
 - ◀ wordt gebruikt voor ongeregistreerd merk
- ◀ Voor jurist:
 - ◀ Is dit een merk(naam)
 - ◀ Ongeacht of het merk is geregistreerd of niet



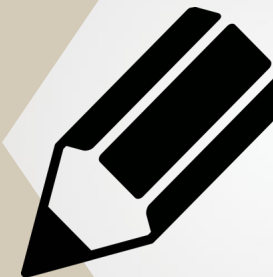
Handelsnaam



- ◀ Handelsaanduiding:
 - ◀ Voor kwekers: handelsaanduiding voor teeltmateriaal (synoniem voor merk)
 - ◀ jurist: naam van een bedrijf (geen merk!)



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys



Registratie



“

Waarom zou ik als kweker of teler een merk registreren?
- of de voordelen merkregistratie

”

Zonder registratie GEEN merkrecht



◀ Alleen registratie geeft merkrecht



◀ Gebruik niet



Behoud van goodwill



◀ Mogelijkheid om goodwill merk over te hevelen op nieuw product:

- ◀ Hydrangea Macrophyllia 'Hobelia' (HOVARIA®)
- ◀ Hydrangea Macrophyllia 'Homigo' (HOVARIA®)



Behoud van goodwill

◀ Mogelijkheid om goodwill merk te behouden voor verbeterd ras:

- ◀ Vicar Minor 'Cahill' (ILLUMINATION®)
- ◀ Vicar Minor 'Cahilli' (ILLUMINATION®)





Voorbeeld

- ◀ 1 ras/cultivar - verschillende merken
- ◀ rasnaam: Rosa 'Korbin'

- ◀ Bloemen onder verschillende merken:
 - ◀ Rosa 'Korbin' SCHNEEWITCHEN®
 - ◀ Rosa 'Korbin' ICEBERG®
 - ◀ Rosa 'Korbin' FEE DES NEIGES®
 - ◀ Rosa 'Korbin' BIANCANEVES®



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys



**Absolute
vereisten**



“

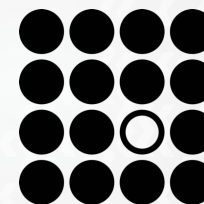
Hoe kies ik als kweker of teler een merk?
- of de absolute vereisten voor merkregistratie

”

Absolute vereisten merknaam



◀ Niet beschrijvend



◀ niet te algemeen



Dus niet ...



Overige no-go's



◀ Vermijd Geografische aanduiding



◀ Strijd met openbare orde of goede zeden



◀ Nationale wapens & symbolen

Absolute gronden toets

Hoge weigeringskans:

- ◀ Berg & Dal
- ◀ Just Gorgeous
- ◀ 2bloom

Lage weigeringskans:

- ◀ Diamond
- ◀ Double Dutch
- ◀ White hot
- ◀ Bumble bee
- ◀ Blooming bee

Speciaal vereiste voor horti-merken



- ◀ Merksnaam mag niet overlappen met een eerdere ras/cultivar naam voor soortgelijke cultivar
- ◀ Rasnaam = soortaanduiding = ongeschikt als merk
- ◀ maar ...

Voorbeeld: Wasabi

- ⚡ Aanvraag Uniemerkt (EU) WASABI voor “levende planten en bloemen”
- ⚡ ‘Wasabi’ = rasnaam voor plant behoort tot de familie van Brassicaceae, net als kool, mierikswortel en mosterd
- ⚡ EU IPO: WASABI geweigerd voor “levende planten en bloemen” want daaronder valt ook de ‘Wasabi’



Oplossing BOA

- ⚡ Raad van Beroep treedt in overleg met CPVO
- ⚡ Conclusie: Rasnaam alleen niet toegestaan als merk voor “soortgelijke” rassen
- ⚡ Dus: Gehele taxon (taxonomische groep) moet worden uitgezonderd

- ⚡ Dus: WASABI als merk geaccepteerd voor
- ⚡ “levende planten en bloemen, met uitzondering van Brassicaceae”



Specificatie

- ⚡ of uit specificatie moet dit duidelijk blijken, bijvoorbeeld:
- ⚡ “levende planten en bloemen, te weten rozen”

- ⚡ Niet toegestaan: WASABI voor
- ⚡ “levende planten en bloemen, met name rozen”



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys



Rasnamen check



Registers



- ◀ Raad voor Plantenrassen
- ◀ CPVO

Voorbeeld VERANO

- ◀ Voorgestelde merknaam VERANO
- ◀ Resultaat Rasnamencheck: er bestaat een rasnaam “Verano” voor snijchrysant
- ◀ Die verhindert registratie merknaam VERANO voor bijvoorbeeld potchrysant
- ◀ want Potchrysant & snijchrysant = aanverwante soort

- ◀ maar VERANO kan wel als merk voor een klimroos
- ◀ warenomschrijving bij merk aanvraag:
 - ◀ “levende planten en bloemen, uitgezonderd chrysanten” of
 - ◀ “rozen, waaronder klimrozen”

Kansrijke merken

- ◀ Diamond
- ◀ Double Dutch
- ◀ White hot
- ◀ Bumble bee
- ◀ Blooming bee

- ◀ daarvoor verrichten we een check in the rasnamen register bij CPVO

Rasnamen check

- ◀ Diamond:
 - ◀ aangetroffen voor “tuinroos”
 - ◀ Probleem voor klimroos?
 - ◀ Ja
- ◀ White Hot:
 - ◀ aangetroffen voor “tulp”
 - ◀ Probleem voor klimroos?
 - ◀ Nee, mits aanvraag voor warenomschrijving die tulpen taxon uitzondert

Rasnamen check

- ⚡ Niet aangetroffen in rassenregister:
 - ⚡ Double Dutch
 - ⚡ Bumble bee
 - ⚡ Blooming bee



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys



Relatieve vereisten



“

Hoe voorkom ik een conflict of relatieve vereisten voor merk bescherming en gebruik?
- of beoordeling van relatieve gronden

”

Ouder merkrecht



- ⚡ Geen overlap met eerdere merknaam (=identiek) voor plant
- ⚡ Geen overlap met bekend merk, bv COCA-COLA
- ⚡ Geen verwarring met overige merknamen
- ⚡ toetsing:
 - ⚡ overeenstemming tussen de merken
 - ⚡ soortgelijkheid van producten



Overeenstemming merken

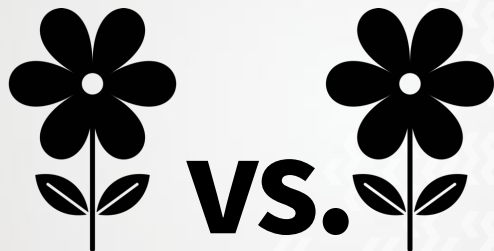


Soortgelijkheid van producten

- ◀ Horti producten = Nice Klasse 31
- ◀ onder meer
 - ◀ zaden,
 - ◀ vers fruit,
 - ◀ verse groenten,
 - ◀ levende planten,
 - ◀ levende bloemen.



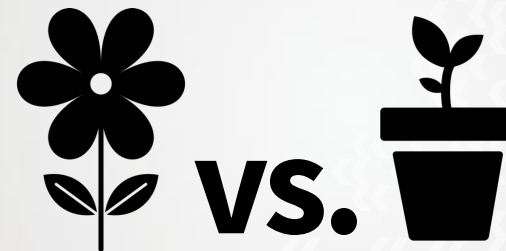
Soortgelijkheid binnen klasse 31



- ◀ Bloemen vs. Bloemen
- ◀ **identiek of zeer hoge mate van soortgelijkheid**



Soortgelijkheid binnen klasse 31



- ◀ Bloemen vs. planten
- ◀ **= hoge mate van soortgelijkheid**



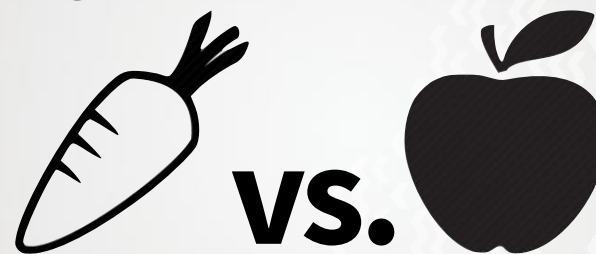
Soortgelijkheid binnen klasse 31



- ◀ Bloemen & planten vs. zaden
- ◀ **hoge mate van soortgelijkheid**



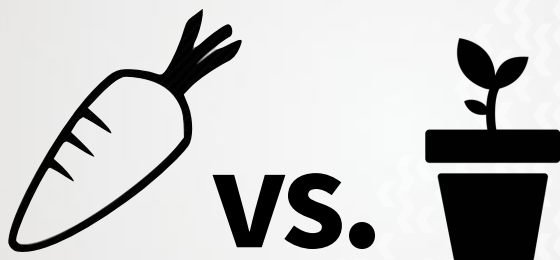
Soortgelijkheid binnen klasse 31



- ◀ Verse groente vs vers fruit
- ◀ **hoge mate van soortgelijkheid**



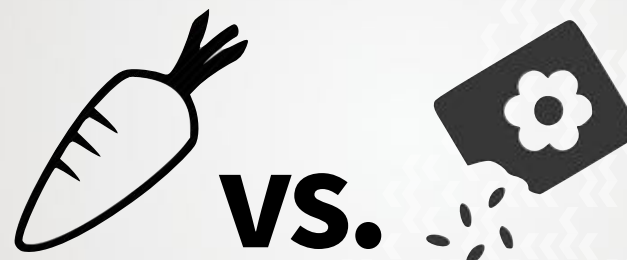
Soortgelijkheid binnen klasse 31



- ◀ Verse groente vs planten
- ◀ **reguliere soortgelijkheid**



Soortgelijkheid binnen klasse 31



- ◀ Verse groente vs zaden
- ◀ **niet soortgelijkheid**



Verwarringsgevaar



- < > overeenstemming merk + < soortgelijkheid product = inbreuk
- < < overeenstemming merk + > soortgelijkheid product = inbreuk

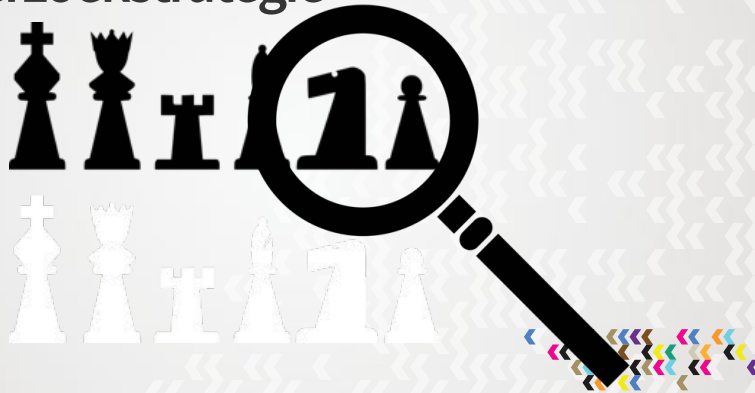


Voorbeeld Chiesa voor roos

- < CHIESA = merknaam voor een roos.
- < Onderzoek in het rasnaam register:
 - < Onthult: Rasnaam Chiesa voor chryasant
 - < Geen probleem voor merk : Rozen en chrysanten niet identiek noch direct verwant.
- < Onderzoek merkenregister:
 - < Onthult: merkregistratie CHIESA voor "levende planten en bloemen, te weten tulpen" klasse 31
 - < Probleem: tulp & roos = soortgelijk in merkrecht =
 - < MERK INBREUK



Onderzoekstrategie



Resterende namen:

- Na eerste toets & rasnaam check:
- < Blooming Bee
 - < Bumble Bee
 - < Double Dutch
 - < White Hot



Identiek merk onderzoek

Identiek aangetroffen

- ◀ Double Dutch
- ◀ White Hot

Niet aangetroffen

- ◀ Blooming Bee
- ◀ Bumble Bee



Knock-out search

- ◀ Blooming Bee & Bumble Bee 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



Beschikbaarheidsonderzoek

- ◀ Beschikbaarheid rasnamen: oudere rasnaam is alleen een bezwaar indien
 - ◀ vrijwel identieke benaming voor
 - ◀ identiek of direct verwante soort
- ◀ Bij Merk: Ouder merk is een bezwaar indien verwarringsgevaar:
 - ◀ identieke en overeenstemmende merken
 - ◀ identieke en overeenstemmende producten
- ◀ Conclusie: veel breder onderzoek noodzakelijk



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys



Gebruik



“

Waar moet ik op letten als ik mijn merk gebruik?
- of verwatering en verwording tot soortnaam

”

Rasnaam: Gebruiksdwang



- ◀ Gebruik Rasnaam verplicht bij verhandeling
Teeltmateriaal (stekken/zaden):
- ◀ Merknaam mag worden toegevoegd
- ◀ Bijvoorbeeld: Rosa L. 'Spebalpe' FLOCON®



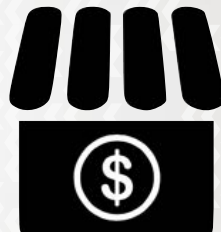
Merk: Gebruiksdwang



◀ Binnen 5 jaar



◀ Zoals geregistreerd



◀ Marktconform



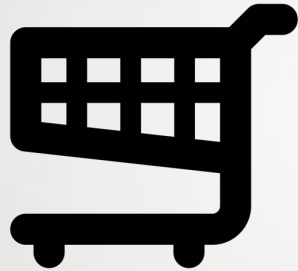
Rasnaam en Merknaam



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



Gebruik en beschermingsomvang



- ◀ Intensief / correct gebruik versterkt merkrecht
- ◀ verruiming beschermingsomvang
- ◀ inburgering beschrijvend merk



Foutief gebruik: verzwakt

- ◀ verwording tot soortnaam:
- ◀ verwatering:



Verwording tot soort aanduiding



Soort aanduiding?



Voorkom verworping soortnaam



◀ SOLEX® 1946



◀ Bromfiets



Verwatering



TOMTOM®



Toedoen of nalaten



◀ Waarschuw consument



◀ Neem actie tegen foutief gebruik door derden



Merken in de sierteelt

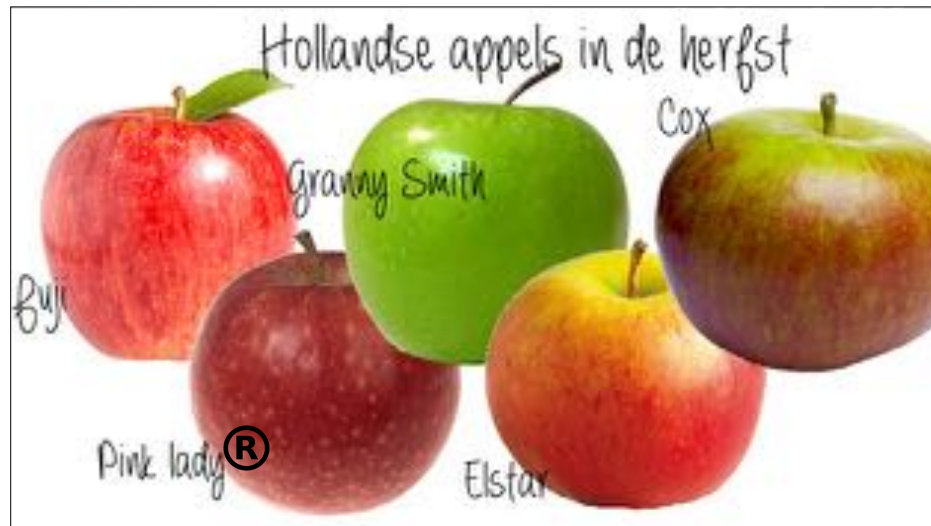
- ◀ Merknaam bloem vaak onbekend bij consument
- ◀ Merknaam krijgt meer bekendheid indien gebruikt door de bloemist
- ◀ Instructie aan bloemist: maak onderscheid merknaam - rasnaam kenbaar aan klant
- ◀ extra risico: KORNSPITZ®





Kornspitz®

- ◀ Merk voor “ready to bake” deeg, tevens geregistreerd voor brood(jes)
- ◀ wordt verkocht aan bakkers
- ◀ bakkers verkopen broodjes onder benaming Kornspitz
- ◀ consument denkt dat Kornspitz een generieke benaming is
- ◀ bakker (de koper van het merkproduct) kent het als merk
- ◀ Rechter: merkrecht vervallen



Soortaanduiding of merk

 Gala appels tas ca. 1 kilo 2.49	 Pink Lady appelen per kilo 2.99
 Jonagold handappels kilo 1+1	 Kanzie appels kilo 2.99

STREEKPRODUCT

Noodzakelijke actie door merkhouder

- ◀ optreden tegen:
 - ◀ redactioneel gebruik
 - ◀ Verbasteringen (“Whatsappen”)
 - ◀ Gebruik in hetzelfde lettertype als soortaanuiding
 - ◀ Gebruik zonder ®
- ◀ Advies voor tuin- en sierteeltbranche: Gebruik merknaam samen met rasnaam



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys



Slot Conclusies



Strategie



- ◀ Merkbescherming heeft in de Horti sector extra voordelen
- ◀ Een merk mag niet overlappen met een ras/cultivarnaam
- ◀ Slim onderzoek naar eerdere rasnamen en merken
- ◀ Voorkomt weigering van merkaanvraag en conflict
- ◀ Correct gebruik versterkt merkrechten; foutief gebruik verzwakt ze;
- ◀ Horti sector kent speciale gebruiksproblematiek



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys

Ellen Gevers

Trademark Attorney

e.gevers@knijff.com

