

Rasnaam en merknaam Zoek de verschillen!

door Ellen Gevers
KNIJFF Merkenadviseurs

Relatiedag FLORICODE 15 februari 2018



Inleiding



← Wat is wat



← Registratie



← merk en rasnaam



← Conflict



Wat is wat?



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!)



Merk(naam)



- ◀ Merk:
 - ◀ Merk waaronder producten of diensten worden geleverd
 - ◀ Merk voor
 - ◀ teeltmateriaal
 - ◀ oogst product
 - ◀ bedrijf



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys



Merk 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 goodwill

- ◀ Mogelijkheid om goodwill merk over te hevelen op nieuw product:
 - ◀ Hydrangea Macrophylla 'Hobella' (HOVARIA®)
 - ◀ Hydrangea Macrophylla 'Homigo' (HOVARIA®)



Behoud goodwill

- ◀ Mogelijkheid om goodwill merk te behouden voor verbeterd ras:
 - ◀ Vinca Minor 'Cahill' (ILLUMINATION®)
 - ◀ Vinca Minor 'Cahillii' (ILLUMINATION®)



Of andersom

- ◀ Verschillende merknamen voor 1 ras/cultivar - Rosa 'Korbin'
 - ◀ Rosa 'Korbin' SCHNEEWITCHEN®
 - ◀ Rosa 'Korbin' ICEBERG®
 - ◀ Rosa 'Korbin' FEE DES NEIGES®
 - ◀ Rosa 'Korbin' BIANCANEVES®



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys



**Absolute
vereisten**



“

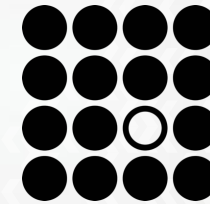
Hoe kies ik als kweker of teler een merk?
- of de absolute vereisten voor merkregistratie

”

Absolute vereisten merknaam



← Niet beschrijvend



← niet te algemeen



Dus niet ...



of ...





Extra vereiste Horti merken



Merksnaam en Rasnaam



- ↳ Rasnaam en merksnaam sluiten elkaar uit
 - ↳ Merksnaam mag niet overlappen met een eerdere ras/cultivar naam
- ↳ UPOV Verdrag voor kwekersrecht:
 - ↳ denominations (rasnamen) moeten vrij kunnen worden gebruikt, dus niemand moet er een recht op kunnen vestigen
 - ↳ Nederland en EU zijn lid UPOV Verdrag



Weigeringsgrond



- ↳ Merksnaam wordt geweigerd indien er overlap is met eerdere ras/cultivar naam (denomination) indien:
 - ↳ Er bestaat eerder kwekersrecht (in UPOV land)
 - ↳ Merksnaam bestaat (mede) uit rasnaam
 - ↳ Product omschrijving van Merksaanvraag omvat de variëteit waarvoor de rasnaam bedoeld is.



↳ Merksnaam bestaat (mede) uit rasnaam



Merksnaam bestaat (mede) uit rasnaam

- ◀ Vereiste mate van overeenstemming:
- ◀ Merk: ANTONIO MARIN VEGETABLES voor klasse 31 fruit & groente
- ◀ Rasnaam: ANTONIO voor cultivar "peppers"
- ◀ Is ANTONIO essentieel onderdeel van het merk ?
- ◀ Ja, dus WEIGERING



Niet essentieel



- ◀ Merk: logo ANTONIO MARIN SWEETLINDA voor fruit en groente
- ◀ Rasnaam: ANTONIO voor "peppers"
- ◀ Is ANTONIO een essentieel onderdeel?
- ◀ Nee, dus GEEN WEIGERING



Ook indien logo format



- ◀ Merk: EUROSOY voor landbouwgewassen, aquacultuur-, tuinbouw- en bosbouwgewassen en -producten;
- ◀ Rasnaam: EURO voor Gerbera L. (NL)
- ◀ Is EURO essentieel onderdeel?
- ◀ Ja, dus WEIGERING



- ◀ Product omschrijving van Merkaanvraag omvat de variëteit waarvoor de rasnaam bedoeld is.





Voorbeeld: Wasabi

- ⚡ Aanvraag merknaam WASABI voor “levende planten en bloemen”
- ⚡ ‘Wasabi’ = rasnaam voor plant behoort tot de familie van Brassicaceae, net als kool, mierikswortel en mosterd
- ⚡ EU merkenbureau weigert WASABI voor “levende planten en bloemen” want daaronder valt ook de ‘Wasabi’ plant



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”



Registratie met beperking

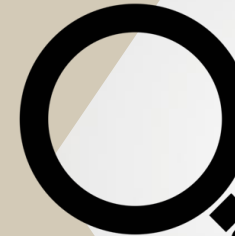
- Merck: ANTONIO MARIN VEGETABLES voor klasse 31 fruit & groente behalve paprika en aanverwante soorten



- Merck: EuroSoy voor klasse 31 Landbouwgewassen, aquacultuur-, tuinbouw- en bosbouwgewassen en -producten, **andere dan die van de botanische genus Gerbera;**



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
- warenschrijving bij merk aanvraag:
 - "levende planten en bloemen, uitgezonderd chrysanten" of
 - "rozen, waaronder klimrozen"





Rasnamen zonder kwekersrecht



Zonder kwekersrecht



- Indien merknaam overlapt met Rasnaam voor nieuwe cultivar zonder kwekersrecht?
- Niet vindbaar bij Raad Voor Plantenrassen/CPVO
- maar Rasnaam = soortaanuiding
- Soortaanuiding is inherent beschrijvend
- ongeschikt als merk



Merknaam vs. soortnaam



Merck: SOLEX



Soortnaam: Bromfiets



Registratie als logo



- ◀ Stel: Indien geen kwekersrecht op Euro voor gerbera's
- ◀ Maar wel geregistreerd als denominatie bij Floricode



- ◀ Weigering vanwege beschrijvend :
 - ◀ Euro = Gerbera
 - ◀ Soy = Soja
- ◀ Registratie onmogelijk?
- ◀ Toevoeging onderscheidend beeldmerk



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys



**Relatieve
vereisten**



“

Hoe voorkom ik een conflict?
- of relatieve vereisten voor gebruik

”

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

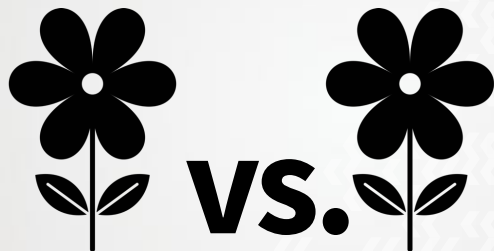


Soortgelijkheid van producten

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



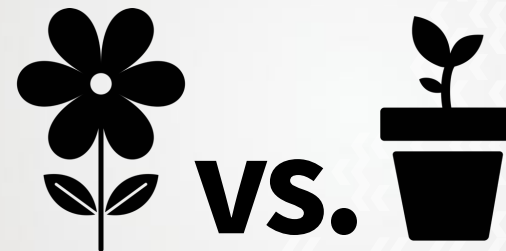
Soortgelijkheid binnen klasse 31



- ◀ 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**



Voorbeeld Chiesa voor roos

- ◀ CHIESA = merknaam voor een roos.
- ◀ Onderzoek in het rasnaam register:
 - ◀ Onthult: Rasnaam Chiesa voor chrysaant
 - ◀ Probleem?
 - ◀ Geen probleem voor merk. Waarom?
 - ◀ Rozen en chrysanten niet identiek noch direct verwant.



Voorbeeld Chiesa voor roos

- ◀ CHIESA = merknaam voor een roos.
- ◀ Onderzoek merkenregister:
 - ◀ Onthult: merkregistratie CHIESA voor “levende planten en bloemen, te weten tulpen” klasse 31
 - ◀ Probleem voor merkregistratie?
 - ◀ Ja, waarom?
 - ◀ tulp & roos = soortgelijk in merkrecht =
 - ◀ MERK INBREUK



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys



Slot Conclusies



Strategie



- ◀ Merkbescherming heeft in de Horti sector extra voordelen
- ◀ Aan een hofli-merk worden extra vereisten gesteld voor merkregistratie: een merk mag niet overlappen met een ras/cultivarnaam
- ◀ Verricht onderzoek naar eerdere rasnamen en merken



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys

Ellen Gevers

Trademark Attorney

egevers@knijff.com

