

Nieuws, praktische informatie en jurisprudentie over bescherming van intellectuele eigendommen

Kort Nieuws

Starbucks verliest van Mr. Charbucks

Mr. Charbucks maakt geen inbreuk op het bekende merk Starbucks. Van gevaar voor 'verwatering' is volgens een rechter in New York geen sprake. De International Trademark Association INTA is het oneens met deze uitspraak en dringt er op aan dat de zaak in hoger beroep wordt rechtgezet.



Absolute Radio

Het bekende wodka-merk Absolut spant een juridische procedure aan tegen Absolute Radio, de nieuwe naam van Virgin Radio. Volgens Absolut maakt de radiozender inbreuk op zijn merkrechten. In *The Guardian* vertelt de radiozender de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien.



adidas

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij over de recordschadevergoeding van \$ 300 miljoen die het bedrijf Payless ShoeSource aan adidas moest betalen wegens merkinbreuk. Inmiddels heeft een jury dit bedrag gematigd: het is nu nog 'maar' \$ 65 miljoen.



Aanval op Rubik's Cube mislukt

Kubus blijft als Europees merk beschermd

Het Duitse speelgoedconcern Simba is er niet in geslaagd de Europese merkrechten op de vorm van de bekende Rubik's Cube onderuit te halen. Op 14 oktober 2008 heeft de Cancellation Division van het Europese merkenbureau bepaald dat de kubus onverminderd merkbescherming geniet in alle 27 landen van de Europese Unie.

Slepend conflict

De door Simba aangespannen procedure maakt onderdeel uit van een slepend conflict tussen het Duitse speelgoedconcern en het bedrijf Seven Towns Ltd., dat samen optrekt met de bedenker van de kubus, Erno Rubik. Seven Towns heeft in Duitsland verschillende juridische procedures aangespannen tegen Simba, dat look-alikes van de Rubik's Cube in Europa aanbiedt.

Tegenaanval

Bij wijze van tegenaanval deed Simba een poging het Europese vormmerk van de kubus nietig te laten verklaren. Volgens Simba

heeft de kubus geen onderscheidend vermogen en wordt de vorm bovendien door de techniek bepaald. De wet sluit dergelijke vormgeving van merkbescherming uit. De Cancellation Division heeft nu echter bepaald dat het om een volwaardig, geldig vormmerk gaat.

Overwinning Rubik

De uitspraak kan beschouwd worden als een grote overwinning voor de Rubik's Cube. De lopende Duitse inbreukprocedures, die waren aangehouden in afwachting van deze uitspraak, zullen nu worden voortgezet.



Boven: Originele Rubik's Cube.

Links: Simba's look-alike cube.

Louis Vuitton vs Fake for Real

Onder grote druk van modehuis Louis Vuitton hebben de bedrijven All Media en BIS Publishers in september 2008 hun Fake for Real Memory Game van de markt gehaald. Volgens Louis Vuitton maakt de verpakking van Fake for Real inbreuk op het bekende Louis Vuitton-design.

Kleurgebruik

Hoewel de tekens die op het doosje van Fake for Real staan duidelijk afwijken van de door Louis Vuitton gebruikte symbolen, heeft de verpakking als geheel door zijn opmaak en vooral kleurgebruik toch wel veel weg van het Vuitton-design.

Vrijheid van meningsuiting

Op de website www.nextnature.net laten de makers van



Boven: Fake for Real in Louis Vuitton-design. Midden: Bekend Louis Vuitton-ontwerp. Onder: Het inmiddels aangepaste design.

Fake for Real weten dat zij het als hun 'vrijheid van meningsuiting beschouwen om op deze wijze het debat aan te zwengelen over de visuele cultuur die ons allen omringt'. Desondanks hebben de betrokkenen besloten het juridische gevecht niet aan te gaan. Binnenkort verschijnt hetzelfde spel in een ander jasje.



In dit nummer

De Shieldmark.Zacco Letterquiz

G-Star Raw valt Pepsi aan

Ruzie om Lamborghini.tv

Liquid Smoking in Marlboro-look

Rode Kruis tegen strip

Olympisch Committee deponert volkslied

Strijd om www.chicago2016.com

Domeinnamen

Chicago 2016

De organisatie die campagne voert om de Olympische Spelen in 2016 naar Chicago te halen, heeft de strijd aangebonden met de 29-jarige student Stephen Frayne, die al in 2004 de domeinnaam www.chicago2016.com liet registreren. Frayne, die plannen heeft voor een internetforum, beroept zich op zijn vrijheid van meningsuiting.



Yakultdanone.com

In een WIPO-arbitrage heeft Danone de domeinnaamregistratie yakultdanone.com laten doorhalen. De zaak is opvallend omdat de kaper er in dit geval voor had gekozen de namen van twee concurrenten, Yakult en Danone, in één domeinnaam op te nemen.



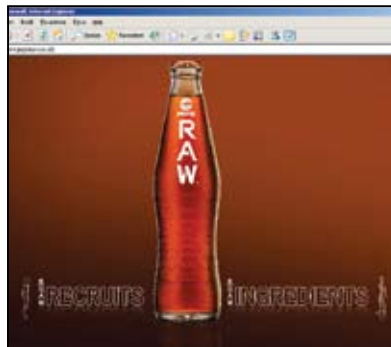
Lamborghini.tv

Ondanks het feit dat de registrant van de domeinnaam lamborghini.tv aanvoerde dat Lamborghini een zeer veel voorkomende familienaam is, heeft een WIPO-arbitrator op 17 september 2008 toch bepaald dat de naam te kwader trouw geregistreerd is en overgedragen moet worden aan de bekende autofabrikant van Lamborghini.



G-Star valt Pepsi aan

Spijkerbroekenfabrikant G-Star sleept in december 2008 frisdrankfabrikant Pepsi voor de rechter. Volgens G-Star maakt Pepsi met zijn nieuwe merk Raw inbreuk op de rechten van het kledingmerk Raw van G-Star.



Onderscheidend
In de media stelt een woordvoerdster van G-Star dat het bedrijf al bijna 20 jaar bezig

is Raw op te bouwen als succesvol en onderscheidend merk. Volgens G-Star is het gebruik door Pepsi van Raw

verwarrend en profiteert het frisdrankconcern daarmee van de reputatie van Raw van G-Star.



Liquid Smoking

In oktober 2008 presenteerden de bedrijven H2OLive en United Drink and Beauty Corporation op een beurs in Parijs het drankje Liquid Smoking, dat hét alternatief zou zijn voor het roken van een sigaret.

De aandacht van de internationale pers voor dit nieuwe drankje is enorm. Wij zijn benieuwd wat Marlboro er van vindt. Voorlopig blijft het van die kant bij een kort: 'Geen commentaar'.

ANWB claimt naam Buitenleven

Uitgeverij Media Mij moet de verspreiding van zijn tijdschrift *Welke Buitenleven* onmiddellijk staken. De titel maakt inbreuk op de rechten van het beeldmerk Buitenleven van de ANWB. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam op 2 oktober 2008 bepaald.



Links: *Buitenleven* van Uitgeverij Media Mij. Rechts: *Buitenleven* van de ANWB.

Inburgering

Volgens de rechter geniet het tijdschrift *Buitenleven* van de ANWB, dat sinds 2002 wordt verspreid, enige mate van

bekendheid en heeft het door inburgering onderscheidend vermogen gekregen. Ondanks de toevoeging van het element

Welke, stemmen de merken volgens de rechter zodanig overeen dat er gevaar voor verwarring bestaat.

Trendhopper maakt inbreuk

De tafel 'Madura' van meubelwinkel Trendhopper maakt inbreuk op de modelrechten van de bekende 'Long Legs' van ontwerpster Sarah Trenité. Trendhopper moet de verkoop onmiddellijk staken, aldus de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag op 14 oktober 2008.



Boven: Het origineel, de Long Legs tafel van Sarah Trenité. Onder: Inbreuk op modelrechten door Trendhopper.

EK Voetbal 2008

De 'Long Legs-tafel van Trenité kreeg in Nederland vooral bekendheid toen het NOS sportprogramma Studio Sport de tafel tijdens het

EK voetbal in 2008 ging gebruiken voor zijn presentatoren en gasten.

Volgens de rechter wekt de 'Madura' dezelfde indruk als de 'Long Legs'.

Volkslied als merk



De organisatie van de Olympische winterspelen van 2010 in Vancouver heeft een merkregistratie aangevraagd voor bepaalde zinnen uit het Canadese volkslied. De zinnen, waarop geen auteursrechten meer rusten, zullen gebruikt worden als slogan voor de Spelen. Een beetje alsof iemand in Nederland de zin 'den vaderland getrouwe blij ik tot in den dood' zou claimen.

Shieldmark.Zacco Letterquiz

Elk jaar publiceert Shieldmark.Zacco in de laatste nieuwsbrief van het jaar de Shieldmark.Zacco Letterquiz. Ook dit jaar dagen wij u wederom uit de merken achter de 26 letters te raden. Onze inschatting is dat het moeilijker is dan vorig jaar. Mail, fax of stuur uw oplossing en u dingt mee naar een van de twee boekenbonnen van € 100,-.



A



B



C



D



E



F



G



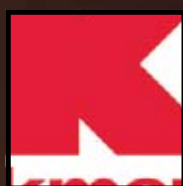
H



I



J



K



L



M



N



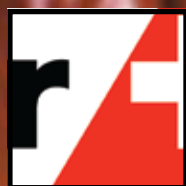
O



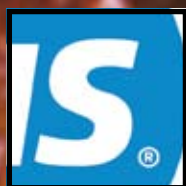
P



Q



R



S



T



U



V



W



X



Y



Z

Bedrijf: K van
 Naam: m/v L van
 Adres: M van
 PC Plaats: N van
 Telefoon: O van
 E-mail: P van
 A van Q van
 B van R van
 C van S van
 D van T van
 E van U van
 F van V van
 G van W van
 H van X van
 I van Y van
 J van Z van

U kunt de bon faxen naar +31(0)20 5111 800. U kunt de uitslagen ook per e-mail verzenden: letterquiz@shieldmarkzacco.nl NB: uiterste inzenddatum: 1 februari 2009

adidas in beroep Oppassen met Rode Kruis

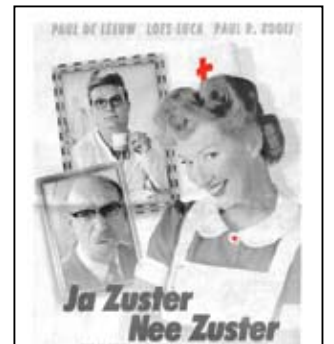
In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij over de doorhaling van een merkregistratie van adidas in Taiwan, vanwege een te grote overeenstemming met een ouder beeldmerk Jump. In verband hiermee laat een woordvoerder van adidas weten dat er in deze zaak, die alleen over schoenen ging, inmiddels beroep is aangetekend. Bovendien meldt adidas dat het in een eerdere zaak tegen dezelfde partij wel aan het langste eind heeft getrokken.

Deze laatste kwestie ging alleen over kleding.



Een jaar of vijf geleden werden de makers van de Nederlandse film *Ja Zuster Nee Zuster* pijnlijk geconfronteerd met de gevaren van het gebruik van het Rode Kruis-embleem. Onder druk van het Nederlandse Rode Kruis moesten alle rode emblemen in het promotiemateriaal voor de film veranderd worden in blauwe kruisen.

Jaarlijks honderd brieven
Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis worden jaarlijks ongeveer honderd sommatie-brieven verstuurd. In 95 % volgt een excuus en is de zaak afgehandeld. Meer informatie over het Rode Kruis-embleem is te vinden op: <http://www.rodekruis.nl>.



Bij Shieldmark.Zacco



Links: Bettina Koopmans-Hofman. Rechts: Astrid Kret-Boermeester.

Sinds 1 november 2008 zijn Astrid Kret-Boermeester en Bettina Koopmans-Hofman bij Shieldmark.Zacco werkzaam als aspirant-merken-

gemachtigde.

Astrid en Bettina werken beiden al langere tijd bij ons kantoor in een administratieve functie.

Strip Zusje

Ongeautoriseerd gebruik van het Rode Kruis-embleem is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht. Onlangs werd weer eens duidelijk dat het Rode Kruis deze bepaling strikt uitlegt: zelfs stripteekenaar Gerrit de Jager ontving een brief waarin het Rode Kruis hem verzocht zijn strip *Zusje* in het tijdschrift *Margriet* aan te passen. De vierjarige hoofdpersoon in de

strip mag op haar zusterpakje geen rood kruis dragen.

Kinderachtigheden

De Jager, die zegt geregeld geld te geven aan het Rode Kruis, kan het allemaal niet waarderen: '...als mijn geld wordt gebruikt voor een juridische afdeling die zich met dit soort kinderachtigheden bezighoudt, dan is dat vanaf nu afgelopen.', aldus de Jager in *het Parool*.



Boven: Voorbeelden van strafbaar gebruik van het Rode Kruis. Geen rood kruis in *Ja Zuster Nee Zuster* en in de strip van De Jager.



Shieldmark.Zacco is het eerste merkenbureau in Nederland dat in het bezit is van het ISO-9001 certificaat. Het ISO-9001 certificaat is het internationale keurmerk voor ons kwaliteitsmanagementsysteem.



Over Shieldmark.Zacco

Shieldmark.Zacco is het toonaangevende bureau voor internationaal intellectueel eigendomsrecht. Ons werkterrein begint bij juridisch advies tijdens de ontwikkeling van merken, concepten, verpakkingen, huisstijlen, logo's enz. Vervolgens assisteren wij bij merkonderzoek en juridische bescherming, verzorgen wij portfoliobeheer en verlenen wij juridische bijstand bij conflicten.

Producten & diensten Shieldmark.Zacco

- Merkonderzoek Benelux
- Merkonderzoek wereldwijd
- Wereldwijde merkregistraties
- Beheer merkportfolio's
- Juridische bijstand
- Begeleiding octrooibeschermtng
- Conflictbemiddeling
- Juridisch en strategisch advies
- Begeleiding van naamcreatie
- Begeleiding van merkcreatie

Partners

- Mr. Bas Kist
- Mr. Alice Slabbaert
- Mr. Volkert Teding van Berkhout
- Mr. Freek van Wensen

Merkenadviseurs

- Mw. Anne-Kristine Alandt
- Mr. Herma van den Belt-Wiersma
- Mr. Anouk Boer-Telkamp
- Mr. Barbara Braat
- Mr. Jaap van den Broek
- Mr. Masja van der Galiën
- Mw. Milca Graver-de Looper
- Mr. Pietia Gros
- Mr. Sophie van Harmelen
- Mr. Willem Heemskerk
- Mr. Maria-Gemma Huijnen
- Mr. Talien van Groenewoud
- Mr. Merel Kamp
- Mr. Bettina Koopmans-Hofman
- Mw. Astrid Kret-Boermeester
- Mr. Arlette Molenaar
- Mr. Marielle Schaar
- Mw. Marleen Splinter
- Mr. Lianne Stoffels
- Mr. Victor Wetjens

Europees octrooigemachtigde

- David Hendriksen

Shieldmark.Zacco

Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Postbus 75683
1070 AR Amsterdam
Tel +31 (0)20 5111 888
Fax +31 (0)20 5111 800
E-mail info@shieldmarkzacco.nl
www.shieldmarkzacco.nl
www.merkenbureau.nl

Colofon

Redactie: Shieldmark.Zacco / B. Kist
Creatie: OS Communicatie
Drukwerk: Grafinoord
Bronnen: Adformatie, AMI, BIE, BMM-Buletin, Domjur.nl, ETMR, IER, INTA-Bulletin, Ipkat, Iptalk, MediaForum, Managing Intellectual Property, IRDI, Marketing Tribune, Marques.org, Boek9.nl, OHIM, Reclameweek, Trade Mark World, World e-Business Law Report.

© Shieldmark.Zacco 2008