

NIEUWSBRIEF

Nieuws, praktische informatie en jurisprudentie over bescherming van intellectuele eigendommen

Kort Nieuws

Viagra geweigerd

Het merkenbureau in Hong Kong is van mening dat de vorm en kleur van het bekende Viagra-pilletje niet onderscheidend is en daarom niet als merk geregistreerd kan worden. In Europa is de blauwe pil wel als merk beschermd.



Zelfmoord

De Engelsman Steve Bell heeft zelfmoord gepleegd nadat hij een conflict over de merknaam Grasmere Gingerbread had verloren. 'To lose that right to make something that you have grown up with would be unnecessary and most unfair', zouden Bells' laatste woorden zijn geweest.



Buttwiper

Anheuser-Busch heeft hondenspeelgoed in de vorm van een Budweiser-bierfles met de naam Buttwiper in de VS van de markt laten halen. Volgens de rechter is het een merkinbreuk. Fabrikant VIP products lijkt inmiddels ook de grappen met andere biermerken gestaakt te hebben.



WE verliest van winkels ELLE

Het kledingconcern WE kan niet voorkomen dat Hachette, de Franse uitgever van het bekende modetijdschrift ELLE, de naam ELLE voor kledingwinkels in Nederland gebruikt. Dat heeft het Gerechtshof van Amsterdam op 27 januari 2009 bepaald in een door WE aangespannen beroepsprocedure.

Chique variant

WE Netherlands beriep zich in deze zaak niet alleen op de rechten op de naam WE, maar ook op de handelsnamen HIJ, ZIJ en YOU, die het concern tot 1999 ook voor zijn winkels gebruikte. WE vreest gevaar voor verwarring omdat het publiek kan denken dat ELLE, ook een persoonlijk voornaamwoord, een 'chique variant' is op de serie WE, HIJ, ZIJ en YOU. Men zou kunnen menen dat de ELLE-winkels iets te maken hebben met de winkels van WE, aldus WE Netherlands.

ELLE bekende naam

Het Gerechtshof gaat echter niet mee in het betoog van WE. Volgens het Hof

zal het publiek een dergelijke taalkundige vertaalslag niet maken. Bovendien is ELLE in de modewereld een bekende naam met een eigen identiteit. De winkels zullen, aldus het Hof, in de eerste plaats geassocieerd worden met het bekende modetijdschrift, en niet met de kledingwinkels van WE.

Geen verwarring

Volgens het Hof is er dan ook geen gevaar voor verwarring. Het staat Hachette vrij licenties te verstrekken aan franchisers die de naam ELLE voor hun keten van kledingwinkels willen gebruiken.



Geen deukbeker voor V&D

De warenhuizen V&D en Marskramer moeten onmiddellijk stoppen met de verkoop van de zogenaamde 'deukbekers'. In een tweetal rechtszaken eind vorig jaar bepaalde de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem dat de warenhuizen inbreuk maken op de auteursrechten van Rob Brandt, de bedenker van de 'deukbeker'.

Wereldwijd

De 'deukbeker', die geïnspireerd is op het traditionele koffiebekertje, werd door Brandt in 1975 ontworpen. Via verschillende distributeurs verkoopt de ontwerper de beker nu over hele wereld.

Zelfde totaalindruk

In de beide rechtszaken stelt de rechter vast dat de 'deukbeker' door zijn specifieke vormgeving onder de bescher-



Boven: 'Mok Deuk' van V&D.
Onder: 'Deukbeker' van Brandt.

ming van de Auteurswet valt. De totaalindruk van de bekere van V&D en Marskramer is volgens de rechter gelijk aan die van de 'deukbeker' van Brandt. Omdat de beker van Brandt een grote bekendheid geniet, acht de rechter het waarschijnlijk dat de warenhuizen het ontwerp hebben overgenomen van Brandt. In beide gevallen moesten de bekere daarom binnen 24 uur uit het schap verdwijnen.

In dit nummer

Uitslag Letterquiz

Bavaria wint van Bravara

Blote cowboy niet meer boos

Redbull.mobi naar Red Bull

Trendhopper toch geen inbreuk

Breezer niet in alcoholcampagne

Joop! wil uitroepen registreren

Domeinnamen

US\$ 50.000 per domeinnaam

Het Amerikaanse bedrijf Verizon kan een schadevergoeding van ruim US\$ 33 miljoen tegemoet zien. Volgens een Amerikaanse rechter heeft het bedrijf OnlineNIC maar liefst 663 namen van Verizon gekaapt. Voor elke naam rekent de rechter US\$ 50.000, wat het totaal op US\$ 33.150 miljoen brengt.



Justlegos.com

Het bekende merk Lego is er in geslaagd de domeinnaam www.justlegos.com naar zich toe te trekken. De naam was te kwader trouw geregistreerd door een zekere David Palmer. Lego, dat zelf bijna 500 domeinnamen met het element Lego bezit, had een arbitrageprocedure aangespannen bij WIPO.



Redbull.mobi

Ondanks het feit dat de Israëliër Roy Atar vanwege zijn rode haar en opvliegende karakter door zijn vrienden 'Shor Adom' wordt genoemd - Hebreeuws voor Red Bull -, moet Atar de domeinnaam www.redbull.mobi na een juridische procedure toch overdragen aan de energy drink Red Bull. Een mooi verhaal, maar daar trap ik niet in, aldus de WIPO-arbitrator.



Geen folders met Bacardi

Onder druk van drankenfabrikant Bacardi heeft het Trimbos Instituut, dat voor het ministerie van VWS een anti-alcoholcampagne voert, een folder moeten versnipperen waarop een flesje Breezer is te zien.

Merkinbreuk

Volgens Bacardi maakt Trimbos met de folder inbreuk op de merkrechten van Breezer, een succesvol merk van Bacardi. Na de bezwaren van de drankenfabrikant trok Trimbos de zaak meteen



Links: Verboden folder van het Trimbos Instituut.



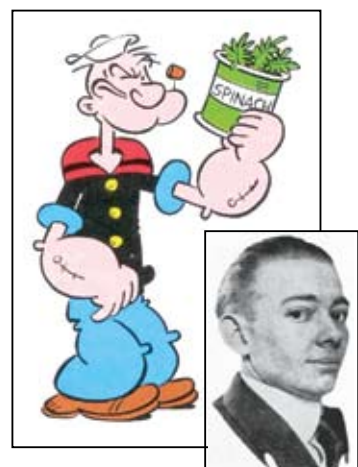
Rechts: Verboden poster van STAP (2005).

in. We hebben 'niet netjes en onzorgvuldig' gehandeld, aldus Trimbos in het dagblad *Trouw*.

Eerder succes

Bacardi trad al eerder met

succes op tegen gebruik van het Breezer-flesje in anti-alcoholreclames. Zo moest ook de Stichting Alcoholpreventie STAP in 2005 een poster met een Breezer-flesje intrekken.



Popeye vogelvrij

Sinds 1 januari 2009 kan de bekende stripfiguur Popeye in de Europese Unie door iedereen vrij worden gebruikt.

Volgens de Europese regels lopen auteursrechten af 70 jaar na de dood van de maker. Elzie Segar, de geestelijk vader van Popeye, overleed in 1938.

Anders in de VS

In de VS is het echter nog niet zover. Daar loopt de bescherming door tot 95 jaar na de eerste openbaarmaking van de tekeningen, waardoor Popeye daar nog beschermd is tot 2024.

Oppassen met merkrechten?

King Features, de rechtshabende op het karakter Popeye, geeft zich echter niet zomaar gewonnen. In januari van dit jaar liet het bedrijf via IP World weten dat het ook **merkrechten** bezit op de afbeelding van Popeye. Ook na het aflopen van de auteursrechten op 1 januari maakt iedereen die Popeye gebruikt nog steeds inbreuk op onze merkrechten, aldus King Features. Dat zouden nog wel eens interessante conflicten kunnen worden.

Bijna 2 miljard

Het hoeft overigens geen verbazing te wekken dat King Features hier zo bovenop springt. Popeye schijnt goed te zijn voor een omzet van bijna 2 miljard euro per jaar.

Blote cowboy niet meer boos

The Naked Cowboy, een gitaarspelende toeristenattractie op Times Square in New York, heeft zijn merkenconflict met chocoladefabrikant Mars geschikt.



Miljoenenclaim

Toen Mars, eigenaar van de M&M-store op Times Square, in 2007 op een billboard een M&M-snoepje liet figureren in de outfit van de Naked Cowboy (hoed, gitaar, laarzen en een onderbroekje), stelde



dollars ter compensatie.

Nieuw pak

Eind 2008 werd bekend dat de zaak toch is geschikt. De afkopsom wordt door partijen niet genoemd, maar het vermoeden bestaat dat de blote cowboy er wel een pak van kan kopen.

de cowboy dat Mars hiermee de merkrechten op zijn complete 'look' schond. De cowboy spande een rechtszaak aan en eiste miljoenen

Bavaria wint van Bravara

Bierbrouwer Bavaria is er in geslaagd de Europese registratie van het merk Bravara voor bier nietig te laten verklaren. In 2008 bepaalde de Cancellation Division van het Europese merkenbureau OHIM dat het gevaar bestaat dat Bavaria en Bravara met elkaar verward zullen worden.



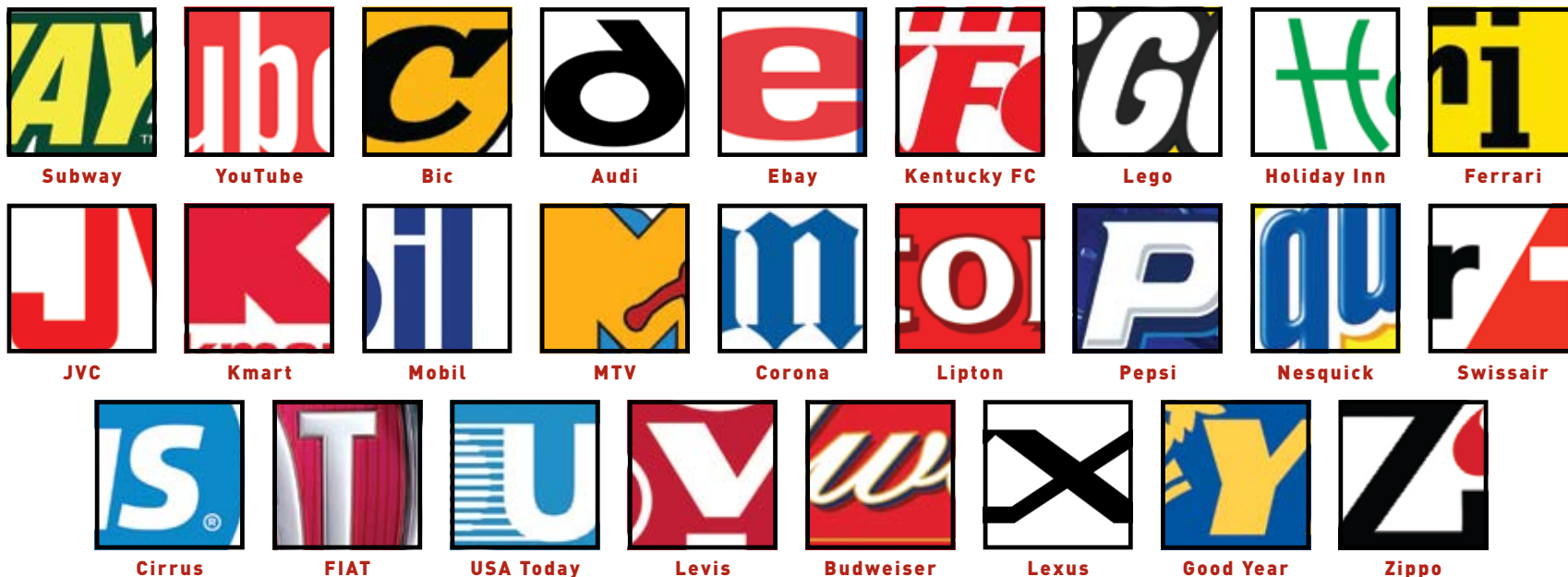
Grote bekendheid

Volgens de Cancellation Division van OHIM bezit het merk Bavaria een grote bekendheid en een groot

onderscheidend vermogen in Nederland. Door de grote gelijkentis tussen beide merken, niet alleen visueel

maar ook qua klank, zou de consument de beide merken niet uit elkaar kunnen houden, aldus OHIM.

Elk jaar publiceert Shieldmark.Zacco in de laatste nieuwsbrief van het jaar de Shieldmark.Zacco Letterquiz. Op deze pagina vindt u de uitslag van de Shieldmark.Zacco Letterquiz 2008. De vier winnaars ontvangen een boekenbon van € 100,-.



Letterquiz 2008 Héél veel goede inzendingen!

Laten we hem heel lastig maken, dat was het idee bij de Shieldmark.Zacco Letterquiz van 2008. Echter, dat viel mee (of tegen). Tot onze verbazing ontvingen wij een ongekend grote hoeveelheid goede inzendingen. Moeten we het dan volgend jaar toch nog weer moeilijker gaan maken?

Uiteindelijk hebben we via loting de 3 prijswinnaars bepaald, twee uit Nederland en één uit het buitenland. Verder publiceren wij hiernaast ook de namen van alle goede inzendingen.

Winnaars

De winnaars van de boekenbonnen zijn:

Nederland:

Christine Keijer, ABN AMRO.
Ad van Abeelen, KvK Brabant.

Buitenland:

Michelle Brownlee, Bose Corporation.
Kim Brulé, Ribout & Mabee.

Van harte gefeliciteerd!

Wat was moeilijk?

Uit de inzendingen blijkt dat er een paar letters van de buitencategorie bijzaten.

Met de volgende letters werden veel fouten gemaakt.

D: Het beeldmerk van Audi geniet toch meer bekendheid dan de naam in zijn specifieke schrijfwijze.

N: De N bleef toch nog vaak open. Dit moet Corona zijn.

L: Dit is Lipton. Waarom was deze toch zo lastig?

S: Dat is Cirrus, de moeilijkste van allemaal.



Bedrijf	Naam	Bedrijf	Naam	Bedrijf	Naam
AAA Legal Services	Mikas Miniotas	KvK Brabant	Ad van Abeelen	Van den Hout	Anne van Bleek
ABN AMRO	Andrew Hewitt	KvK Limburg	Gé Gijzen	Van den Hout	Sebastiaan Figeet
ABN AMRO	Christine Keijer	KvK Noord-NL	Willem Oldejeans	Van den Hout	Carla Pijl
ABN AMRO	Lidia Moret	Käosaar & CO	Aivo Aruta	Van den Hout	Robin Hendriks
Abu-Ghazaleh (AGIP)	Ahmad Al-Jaser	Köster advocaten	Anneke den Hartog	Van den Hout	Bert Tito
Accent Design	Marijnten Kroode	La Torse	Toine Verleijdsdonk	Van den Hout	Wil Verbaas
Agency Tria Robit	Vladimir Anohin	Liever Design Team	Jacob van Duijn	Van den Hout	Pieter Klootwijk
Agio Cigars	Ulse van Hulst	LIGTERMOET B.V.	Jeannette Lems	Van den Hout	Danny de Tree
Albert Heijn N.V.	C.C.van Cuijlenburg	Link Design	Jan Kuiper	Van den Hout	Martin Bouwmeester
Antares	L.H.A. v. Wijngaarden	Lovells LLP	Unit IPMT	Van den Hout	Marcel Baars
Antares	Silvia Smal Faverey	Loyens & Loeff	A.H. Vermeulen	Van den Hout	Paul Linszen
ARA	Feli Halve	Luxottica Retail	Tanie L. Thomas	Van der Meulen Sneek	Desirée van der Hoek
ARCUSplus	Paul Kleijne	Minerals Technologies Inc.	Judy Geiser	Van Diepen van der Kroef	Laurens Waters
ATC Management BV	Gabriëlle Popker	MIR Sportmarketing	Mirjam Langedijk	Van Diepen van der Kroef	M. van Hasselt
AUDAX B.V.	Patrick J. Jansen	Muyassar Rafleva LLC	Tahmina Jalilova	Van Soelen Communicatie	Sander Dekker
Autoriteit Financiële markten	Debbie van Steenpaal	Net Display Systems b.v.	Arthur Damen	Van Til Advocaten	W.H. van Noort
Banning Advocaten	S.J. Bruins Slot	NIBC Bank N.V.	René Louwerse	Vestius Advocaten	M.A. van Haelst
Banning Advocaten	L. Wijbergen	NIBC Bank N.V.	Martijn Platenkamp	Vizada Networks	Marjan Rijs
Barentz Europe B.V.	Hen Jan Schuuring	NIBC Bank N.V.	Daniëlle Steenbergen	Vizada Networks	Huub Borst
BECO Groep	Diana de Graaf	Nutreco	Petra Swarts	Vizada Networks	Elbert Vosselman
Bird & Bird LLP	Matthijs Marell	Nutreco	Marinka van der Zwet	VODW	Daniëlle Schouten
Bird & Bird LLP	Annemieke Kooy	Nutreco	Loes Langhout-Reijnen	VODW	Thomas van Ardenne
Bird & Bird LLP	Huub de Jong	Octrooi Centrum Nederland	Yp Kroon	VODW	Eric
Boom Creatie & Communicatie	Luuk Schils	Octrooi Centrum Nederland	Hans Helslout	vOSCH communicatie	Alex Merckx
Borden Ladner Gervais	Petra McDonald	Octrooi Centrum Nederland	Jeroen Meewisse	Web Communication Manager	Michiel Scholten
Borsboom IPC	Pieter Borsboom	OFO Ventura	Ilgen Ercan	Wijs & van Oostveen	Marcelo Kok
Bose Corporation	Michelle Brownlee	OFO Ventura	Gokce Yilmaz	Wijs & van Oostveen	Carin Mulder
Burberry Limited	Katie Hunt	OFO Ventura	Isik Özdoğan	X-Toys.NL	Joris Bakker
Cabinet Weinstein	Emilie Bozon	OFO Ventura	Ozlem Futman	Y&R not just film	Kazs Krikke
Cascade	Bart Wemelsfelder	OFO Ventura	Edzi Baklaci		
C-Fix B.V.	Marieke Pots	OFO Ventura	Sevgi Gelik	Privé inzendingen:	Arno van Vulpen
Clea Air Group BV	Jeroen Crezee	Omrøep Reclame Nederland	Yvo Hennekens	Arthur Sturm	Bram de Vries
CMS Derks Star Busmann	Sectie IE/TMT	Omrøep Reclame Nederland	Bradley Versteyne	Chris Laumans	Danny Bijvangst
ConsultancyCheck B.V.	Maarten Rol	Omrøep Reclame Nederland	Martijn Held	Deborah Wietzes	Denice Creugers
Cornerstone Technology B.V.	Rijk Koot	Pels Rijcken & DF	Dönial Ohman	Elise Judell	F. van Alphen
Dare	Danny Smit	Pels Rijcken & DF	S. Havelies	Fleur Bloemsma	Heidi Leeuwangh
De Communicatie Vonk	Saskia Vonk	Pharming Technologies	Guus Hateboer	Ingo Oszkinat	Jan de Geus
Dee Gee's	D. Gruber	Philips	Ady van Dijken	Jan Paul Theunissen	Jerney Jüdel
DLA Piper	Frederik Harms	Philips	Fred Ketting	Joel Laumans	Jorg Hendriks
DLA Piper	Leonie Kroon	Pousada B.V.	Martine Heesbeen	Judell	Kenneth Lim
DLA Piper	Marchien Hoogenraad	Pré Consultants	Petra Bos	Koos Bos	Nits Bos
EURIB	Rik Riezebos	Pré Consultants	Angela Knevel	Masja de Koning	Luuk van de Put
EURIB	Michiel Noij	Qualcomm	Sander Dielesen	Marjon Smid	Myrte de Geus
EURIB	Suzanne Leentvaar	Qualcomm	Marion Staals	Nanna Erbe	Reindert Groot
Experian Nederland	Shirly Minkman	Rabobank	Afdeling Marketing	Reinier Waters	Rik van der Kroon
Ferney Group B.V.	Bedrijfsbureau	Ravisch	Ilse Groothuis	Sebastian Barten	Sebastian van Oyen
Florad Marketing Group B.V.	Mischa Flore	Reflexies	Inge v.d. Nouweland	Thierry Meeüs	Tom Morgan
Friesland Campina	Gerda Diepstra	Ribout & Mabee	Kim Brulé	Vita Voroneckaite	
FUNCK communications	Bas Meulendijks	Rijksuniversiteit Groningen	Anthonie Nedertof		
Globbrands	Krista Tesselar	RTL Nederland	Jan Dirk Verboom		
Greenpeace International	Eef Verkade	Seattle University School of Law	Anne-Marie Marra		
Grootmij J&M	Lia Enkelaar	Seattle University School of Law	Patrick Evans		
G-Star Legal Department	Bert Jan van den Akker	Securitas	Sanne, Petra en Robin		
Gumtree.nl	Vinder van der Meer	Sonera Holding B.V.	Teresa Sanz Calleja		
Heineken International	Omega Noten	Stena Line B.V.	Marcel Korzilius		
Het Zomerpaleis	Saskia Franken	Stock Industrial	Trademarks Dep.		
Hevea B.V.	L. van Oudvorst	Syntens	G. Roorda		
HFM/BOVACO	Rob Bakker	Ten Hoopen Jonker Fresco	Karin den Ouden		
Hypotheek Visite Centrale B.V.	Afd. Juridische zaken	Ten Hoopen Jonker Fresco	Anja van der Wallen		
IBS Precision Engineering	Ivo Widdershoven	Tespeldun	Heleen Duivenvoorde		
IperJo&p reclamebureau	Lotte Steen	The Timberland Company	Debbie Kontaktaas		
Impact Communication Group	Ilse Mulder	Thuis	A.E.M. van Laar		
Intermediair	Chris Sprangers	Tommy Hilfiger Europe	Ayche Linsen		
International Datagroup inc.	Garry Crandall	UMC st. Radboud	A.J.R. Sikkema		
John Harmon's	Jonathan R. Striker	Vadillo & Co	Olga Toy		

Nieuw bij Shieldmark.Zacco



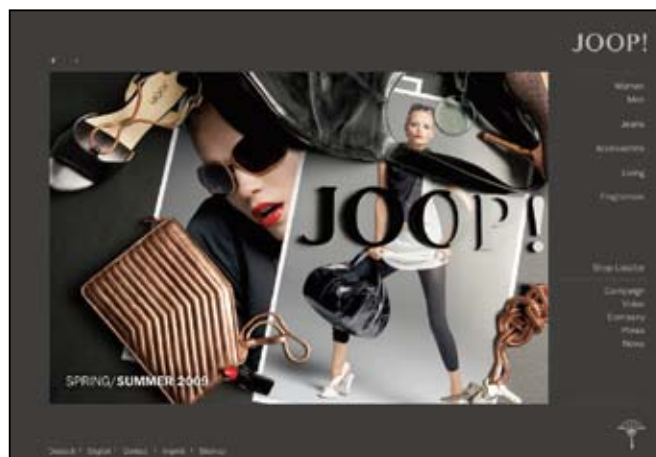
Links: Peter van der Wees. Rechts: Charlotte Coenen.

Mr. Peter van der Wees zal op 1 april 2009 als Financial Partner bij Shieldmark.Zacco in dienst treden. Peter is Europees merkengemachtigde en werkte hiervoor ruim 10 jaar voor Vereenigde, een octrooi- en merkenbureau in Den Haag. Ook Mr. Charlotte Coenen

komt Shieldmark.Zacco met ingang van 1 april 2009 versterken. Charlotte zal de functie van Europees merkengemachtigde bekleden. Charlotte heeft niet alleen in Nederland ervaring als merkengemachtigde, maar heeft ook enige tijd bij een merkenbureau in Pakistan gewerkt.

Joop! wil uitroepteken

Het Duitse bedrijf Joop!, vooral bekend van de luchtjes en de kleding, heeft beroep aangetekend tegen een weigering van de Board of Appeal van het Europese merkenbureau OHIM om het bekende Joop!-uitroepteken als merk te registreren.



Onvoldoende onderscheidend

In maart 2008 oordeelde de Board of Appeal dat het losse uitroepteken, dat door Joop! aangevraagd is als merk voor onder andere kleding en juwelen, onvoldoende onderscheidend is om geregistreerd te worden in Europa.

Volgens de Board is zo'n uitroepteken niets meer dan een eenvoudige en zeer algemene 'eye-catcher', die overal gebruikt wordt en als gevolg daarvan niet geschikt is om als merk te dienen.

Beroep

Joop! legt de zaak nu in beroep voor aan het gerecht van Eerste Aanleg. Het is nog niet bekend wanneer het Gerecht zich over deze zaak zal uitspreken. Maar voorlopig dus geen uitroepteken voor Joop!

Trendhopper vrijuit

De tafel Madura van meubelwinkel Trendhopper maakt toch geen inbreuk op de model- en auteursrechten van de bekende Long Legs van ontwerpster Sarah Trenité.

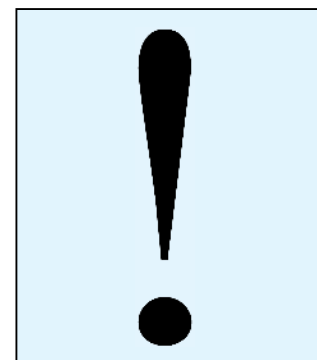
Bepaalde de rechter op 14 oktober 2008 nog dat Trendhopper de verkoop meteen moest stoppen (zie onze vorige nieuwsbrief), op 16 december van hetzelfde jaar kwam de Voorzieningenrechter in Den Haag op basis van nieuw



De Madura blijkt toch geen inbreuk te maken op de bekende Long Legs tafel.

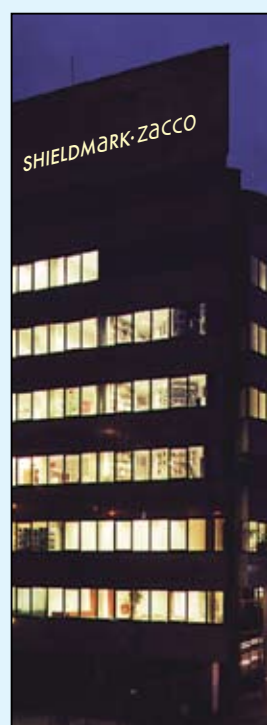
materiaal tot de conclusie dat Trendhopper toch vrijuit gaat. De constructie van de poten

van de Madura wijkt toch voldoende af van die van de Long Legs. Zo kan het verkeren.



Het geweigerde merk.

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. Barbara Braat
Mr. Jaap van den Broek
Mr. Charlotte Coenen
Mr. Masja van der Galiën
Mw. Milca Graver-de Looper
Mr. Talien van Groenewoud
Mr. Pietia Gros
Mr. Sophie van Harmelen
Mr. drs. Willem Heemskerck
Mr. Maria-Gemma Huijnen
Mr. Merel Kamp
Mr. Bettina Koopmans-Hofman
Mw. Astrid Kret-Boormeester
Mr. Arlette Molenaar
Mr. Marielle Schaar
Mw. Marleen Splinter
Mr. Lianne Stoffels
Mr. Peter van der Wees
Mr. Victor Wetjens

Europees octrooigemachtigde

David Hendriksen

Domeinnaamadviseur

Martine van der Spek

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
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 2009