

Shieldmark

Met een beetje pijn in het hart nemen wij op 1 januari 2010 afscheid van de naam Shieldmark. Maar we zijn ook heel blij met onze nieuwe naam: Zacco. Een kort en krachtig merk, dat bovendien beter past omdat wij tegenwoordig niet alleen over merken adviseren, maar ook over octrooien.

Kort Nieuws



Geen inbreuk Mercedes ster

Daimler, eigenaar van het Mercedes-merk, kan het gebruik van het logo van Sany niet verbieden. Eind oktober 2009 bepaalde de Engelse rechter dat het publiek geen verband zal leggen tussen de bekende Mercedes-ster en de ster van Sany.

Viagra-raket

Een drie meter lange raket met het opschrift Viva Viagra is op last de rechter uit de straten van New York verwijderd. Een zekere Arye Sachs reed met het apparaat rond door Manhattan om zo zijn afgedankte militaire materieel aan te prijzen. Volgens de rechter was het een inbreuk op het merk Viagra.



Coca Cola valt Superunie aan

Coca Cola is een juridische procedure begonnen tegen Superunie, een inkooporganisatie die 16 onafhankelijke retailers vertegenwoordigt, waaronder Jumbo en Coop. Volgens de frisdrankfabrikant maakt Superunie met zijn Cola van het merk First Choice inbreuk op de merkrechten van Coca Cola.

Vorm, kleur en lettertype

Het conflict tussen Coca Cola en Superunie loopt al sinds 2007. Toen duidelijk werd dat de bedrijven niet tot een oplossing konden komen, spande Coca Cola een rechtszaak aan bij de Rechtbank in Arnhem. Volgens Coca Cola zorgen de vorm, het kleurgebruik en het lettertype van First Choice ervoor dat er gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat.

C met een krul

Superunie stelt echter dat de vormgeving van de Coca Cola-fles niet erg



onderscheidend is. En ook die C met een krul wordt door veel meer cola's gebruikt, aldus Superunie. Verder stelt Superunie dat het door Coca Cola overgelegde marktonder-



First Choice van Superunie.

zoek gebreken vertoont en daarom niet betrouwbaar is.

Nieuw onderzoek

Omdat partijen fundamenteel van mening verschillen over de kwaliteit van het marktonderzoek, heeft de rechter in zijn vonnis van 9 september 2009 bepaald dat er een nieuw deskundigenonderzoek moet worden uitgevoerd. Op 2 december 2009 wordt de zaak verder behandeld.

Verbod voor energiedrank F1



Het bedrijf Fone 1 moet onmiddellijk stoppen met de verkoop van de energiedrank F1 in de gehele Europese Unie. Het merk F1 maakt inbreuk op de merkrechten van Formula One Licensing. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag bepaald op 4 september 2009.

Europese merken

Formula One Licensing, de organisatie die verantwoordelijk is voor de promotie en exploitatie van het wereldkampioenschap Formule 1 autoraces, is eigenaar van verschillende Europese merkregistraties F1 en Formula1.

Bekende 'jet set' merken

Volgens de rechter zijn de merken van Formula One Licensing zeer bekend in Europa. Het zijn bovendien luxe, exclusieve merken met een 'jet set imago', aldus de rechter. Door gebruik te maken van een gelijkend merk en door een link te



Fone 1 profiteerde zonder financiële vergoeding van Formule 1.

leggen met de racewereld, probeert Fone 1 zonder financiële vergoeding te profiteren van de grote reputatie van de Formule 1.

L'Oréal

In zijn uitspraak verwijst de rechter naar de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak L'Oréal tegen Bellure, waarin bepaald werd dat bekende merken een hele ruime bescherming krijgen. Formula One Licensing is nu een van de eerste bedrijven die profiteert van deze verruiming. De verkoop van de F1-blikjes moet onmiddellijk in de gehele EU gestopt worden.

Domeinnamen



Elizabtaylor.com

De Elizabeth Taylor Cosmetic Company kan de domeinnaam elizabtaylor.com niet opeisen. De Chinese houder van de naam blijkt zelf een geldige merkregistratie van de naam Elizabeth Taylor in China te bezitten. Daarmee heeft de Chinees (vooralsnog) een eigen recht, aldus de arbiter van WIPO.

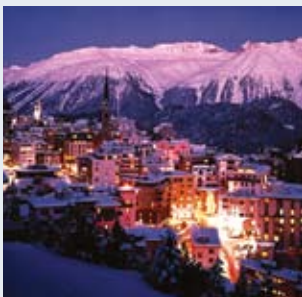


Strafrechtelijk vervolgd

Voor het eerst in de geschiedenis kan een domeinnaamkaper achter de tralies worden gezet voor zijn wandaden. In New Jersey wordt Daniel Goncalves strafrechtelijk vervolgd wegens het stelen van de domeinnaam p2p.com. Hij wist beslag op de naam te leggen door de login van de eigenaar te gebruiken.

Stmoritz.com

De Zwitserse stad St. Moritz heeft eindelijk de domeinnaam stmoritz.com te pakken gekregen. Na twee mislukte arbitragezaken in 2000 en 2004, heeft de Zwitserse rechter nu bepaald dat de stad de beste rechten op de naam St. Moritz heeft en dat de naam moet worden overgedragen.



Kusje van Naomi Campbell

Fabrikant Procter & Gamble hoeft de verpakking van zijn Naomi Campbell Cat Deluxe-cosmeticalijn niet te wijzigen. De verpakking maakt geen inbreuk op de merkrechten van het Portugese bedrijf Debonair. Dat heeft de Rechtbank van Den Haag bepaald op 15 september 2009.

Versiering

Volgens de rechter wordt de lippenstiftafdruk op de



Campbell-verpakking niet als merk gebruikt, maar slechts als versiering. Bovendien wordt zo'n

afbeelding veel vaker voor cosmetica-producten gebruikt. Om die reden is er volgens de rechter dan ook geen gevaar voor verwarring.



SO ...? kiss me van Debonair.



De potentie van David Beckham ...

De Chinese fabrikant van het anti-impotentie middel Selikon USA misbruikt voetballer David Beckham in een TV-commercial. In de reclame laat het bedrijf een Chinese acteur Beckham imiteren: 'Want to know how I can keep being strong on the football field? USA Selikon capsules help me a lot. It's also the secret weapon with which I can satisfy Victoria.'

... en van James Bond

Ook acteur Sean Connery moet er aan geloven. 'I have just reached 70 and, after taking these pills, Barbara has told me that I am like the James Bond of 25 years ago', aldus de imitatie-Connery.

Schadevergoeding

Volgens het tijdschrift MIP wil Connery de schade op de Chinezen verhalen. Van Beckham is niet bekend of hij in actie komt.



Van Halen vs Nike

Eddie Van Halen, de beroemde heavy metal gitarist van de jaren '80-rockband Van Halen, heeft sportschoenenfabrikant Nike aangesproken wegens merkinbreuk.

Nike sneakers

Volgens Van Halen gebruikt Nike voor zijn Nike Dunk Low sneakers een design dat grote overeenstemming vertoont met het motief dat Van Halen gebruikte op zijn legendarische Frankenstrat-gitaar. Van Halen schijnt dit design als merk geregistreerd te hebben.



Schade

Van Halen wil dat Nike stopt met de verkoop van de schoenen en eist bovendien-vergoeding van de schade. Via IP World laat Nike weten dat het meent dat het ontwerp niet overeenstemt en dat het bovendien geen enkel verband legt met Van Halen.



Afblijven van de Burberry-ruit

Schoenenwinkel Sacha, een keten met meer dan 60 winkels in Duitsland, Nederland en België, mag geen schoenen meer verkopen met een motief dat lijkt op de bekende Burberry-ruit.

Europese bescherming

Op 21 augustus 2009 bepaalde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag dat de Sacha-schoenen inbreuk maakt op de Europese merkrechten die



Burberry sinds 1999 bezit voor zijn ruitmotief.

Hooligans

Het verweer van Sacha dat zij zich richt op een andere doelgroep, schuift de

rechter terzijde. De bekendheid van de Burberry-ruit reikt verder dan alleen de doelgroep: het is zelfs enige tijd in zwang geraakt bij hooligans, aldus de rechter.

Letterquiz

Elk jaar publiceert Shieldmark.Zacco in de laatste nieuwsbrief van het jaar de Shieldmark.Zacco Letterquiz. Ook dit jaar dagen wij u weer uit de merken achter de 26 letters te raden. 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@zacco.com NB: uiterste inzenddatum: 1 februari 2010

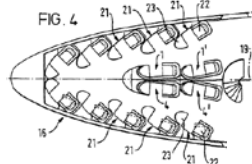
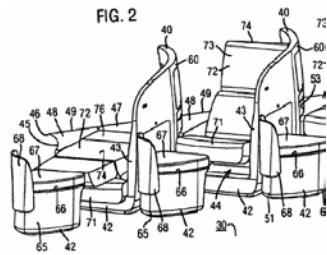


Inbreuk op octrooirechten Virgin

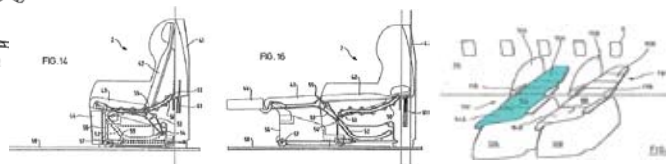
Het Britse bedrijf Premium Aircraft Interiors maakt met zijn vliegtuigstoelen inbreuk op de octrooirechten van Virgin. Dat heeft het Hof van Beroep in London bepaald op 22 oktober 2009.

Stoel wordt bed

Virgin bezit een octrooi voor zijn Upper Class vliegtuigstoelen. Het gaat om een ingenieus systeem waarmee stoelen eenvoudig kunnen worden omgezet in een bed. Nadat de rechter in



eerste instantie had geoordeeld dat er geen sprake van octrooi-inbreuk was, kreeg Virgin in hoger Beroep toch gelijk.



Boven: Virgin bezit een octrooi op zijn Upper Class vliegtuigstoelen.

Design Patent Google



Zoekmachine Google heeft een zogenaamd 'United States Design Patent' aangevraagd voor het specifieke design van de Google-homepage.

Vormgeving

Een 'Design Patent' is vergelijkbaar met wat in Europa een 'modelrecht' wordt genoemd. Een Design Patent beschermt dus niet de techniek achter de pagina (die zou eventueel door een octrooi gedekt kunnen zijn), maar de vormgeving van de homepage.

Absurde, onzinnige en grappige octrooien

Een octrooi of een patent (beide woorden betekenen hetzelfde) geeft een exclusief recht aan de octrooihouder om zijn uitvinding te exploiteren.

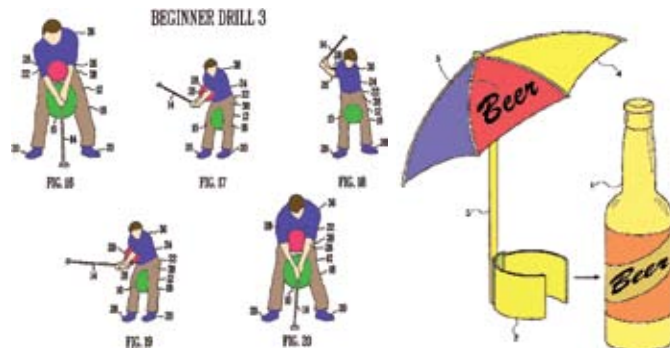
Wat kan beschermd worden met een octrooi?

In principe kan voor alle technische uitvindingen octrooi worden verkregen, zolang deze nieuw zijn en op uitvinderswerkzaamheid berusten. Een uitvinding hoeft geen grote doorbraak

te zijn om octrooieerbaar te zijn. Er worden elke dag octrooien verleend voor grote en kleine verbeteringen.

Onzinnig en grappig

Maar niet elke geoctrooieerde uitvinding zal de kaskraker worden waar de uitvinder op hoopt. In de octrooiregisters vind je ook veel onzinnige, absurde en soms grappige octrooien. De Zacco nieuwsbrief toont u elk kwartaal twee van dit soort opvallende octrooien.



Links: De houder van dit Amerikaanse octrooi uit 1998, meent dat het gebruik van twee grote ballen de swing van een golfer ten goede zal komen. Rechts: De Bierparaplu, een Amerikaans octrooi uit 2003. Zo blijft het biertje ook in de zon lekker koud.

Over (Shieldmark)Zacco

(Shieldmark)Zacco is een juridisch adviesbureau dat bedrijven adviseert bij de nationale en internationale bescherming van hun intellectuele eigendommen, zoals octrooien, merken, handelsnamen, modellen, auteursrechten en domeinnamen. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam en maakt onderdeel uit van de Zacco Group, een organisatie met 10 vestigingen verspreid over Denemarken, Noorwegen, Zweden, Duitsland en Nederland.

Producten & diensten

- Merkonderzoek en -registratie
- Octrooionderzoek en -registratie
- Modelregistratie
- Domeinnaamregistratie
- Portfoliobeheer
- Juridische advisering en bijstand
- Conflictbemiddeling



Partners

- Mr. Bas Kist
- Mr. Alice Slabbaert
- Mr. Volkert Teding van Berkhout
- Mr. Freek van Wensen
- Mw. Milca Graver-de Looper
- Mr. Arlette Molenaar
- Mr. Peter van der Wees
- Mr. Victor Wetjens
- Mr. Masja van der Galien

Merkenadviseurs

- Mw. Anne-Kristine Alandt
- Mr. Barbara Braat
- Mr. Jaap van den Broek
- Mr. Charlotte Coenen
- Mr. Pietia Gros
- Mr. Sophie van Harmelen
- Mr. Maria-Gemma Huijnen
- Mr. Taliën van Groenewoud
- Mr. Merel Kamp
- Mr. Bettina Koopmans-Hofman
- Mw. Astrid Kret-Boermeester

- Mr. Mariëtte Schaar
- Mw. Marleen Splinter
- Mr. Lianne Stoffels

Octrooigemachtigden

- David Hendriksen M.Sc. (Europees)
- Ir. Jasper Groot Koerkamp (Nederlands en Europees)
- Dr. Bart Jansen (Nederlands)

Domeinnaamadviseur

- Martine van der Spek

Legal Counsel

- Mr. Maaïke Rammeloo-Grondman



Zacco

- Nachtwachttlaan 20
- 1058 EA Amsterdam
- Postbus 75683
- 1070 AR Amsterdam
- Tel. +31 (0)20 5111 888
- Fax +31 (0)20 5111 800
- E-mail info.amsterdam@zacco.com
- www.zacco.nl
- www.merkenbureau.nl

Colofon

- Redactie Bas Kist
- Creatie OS Communicatie
- Bronnen Adformatie, AMI, BIE, BMM-Buletin, Boek9.nl, Domjur.nl, ETMR, IEPT.nl, IER, INTA-Bulletin, Ipkat, Iptalk, IP World, IRDI, Managing Intellectual Property, Marketing Tribune, Marques.org, MediaForum, TMZ.com, Trademark World, World Trademark Review.
- © 2009 Zacco