

NIEUWSBRIEF

Nieuws, praktische informatie en jurisprudentie over bescherming van intellectuele eigendommen

Kort Nieuws

Vuitton en Britney

Het Franse modehuis Louis Vuitton heeft een regeling getroffen met Sony BMG in verband met het gebruik van namaak Louis Vuitton-producten met het Vuitton-logo in popvideo's, waaronder een clip van Britney Spears. Sony zal Vuitton ruim \$ 150.000,- betalen.



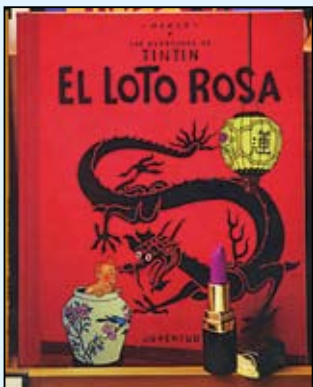
Colafles in Japan

Vijf jaar na indiening van de aanvraag tot merkregistratie van de vorm van de Coca Cola fles, heeft de Japanse High Court eindelijk erkend dat deze vorm als merk beschermd kan worden. Volgens de rechter is de vorm van de fles zo bekend dat hij een merkfunctie vervult.



Geen seks voor Kuifje

De Spaanse rechter heeft een parodie op de bekende stripfiguur Kuifje verboden. In El Loto Rosa, een variant op het album De Blauwe Lotus, ontvlucht de reporter Kuifje zijn midlifecrisis en begint een actief seksleven.



Europese merken FIFA ongeldig

Vijf Europese merkregistraties van de internationale voetbalorganisatie FIFA zijn ongeldig. De woordmerken, waaronder World Cup 2006 en WM 2006, zijn beschrijvend en kunnen om die reden niet als Europees merk beschermd worden. Dat heeft de Board of Appeal van het Europese merkenbureau OHIM bepaald op 20 juni 2008.

Beschrijvende woorden

De zaak was in 2005 aangekaart door het bedrijf Ferrero, dat bezwaar maakte tegen het feit dat FIFA merkbescherming had gekregen voor de beschrijvende woorden World Cup 2006, Germany 2006, WM 2006, World Cup Germany en World Cup 2006 Germany. Met de beslissing van juni 2008 gaat de Kamer van Beroep in tegen het oordeel van de Cancellation Division van OHIM, die eerder de merken wél bescherming had gegeven.

Problemen voor merchandise?

Hoewel de zaak voor het voetbalkampioenschap van 2006 niet meer van belang is, werpt hij wel zijn schaduw vooruit voor toekomstige toernooien. Om optimaal te kunnen verdienen aan sponsoring en merchandise, is het voor toernooiorganisaties immers van groot belang dat zij merkrechten bezitten op de toernooiaanduidingen. Indien deze lijn wordt doorgetrokken, zal het voor organi-

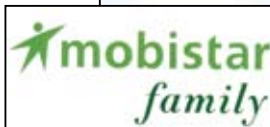


FIFA verliest merkrechten op woorden als Germany 2006. NB: uiteraard heeft de uitspraak geen betrekking op het logo.

saties als FIFA, maar ook voor het Internationaal Olympisch Comité, lastig worden om merkenclaims te leggen op algemene aanduidingen als South Africa 2010, World Cup 2012 of London 2012.

KPN verliest recht op groen

De Benelux merkregistratie nr. 472806 van de kleur groen van het telecom-concern KPN is nietig. Dat heeft het Hof van Beroep van Brussel bepaald op 23 mei 2008. Het Hof volgt daarmee het eerdere vonnis van de rechtbank van Koophandel van 24 november 2006.



Groen voor telecom

Het conflict over de merkbescherming van de kleur groen ontstond toen KPN in actie kwam tegen het gebruik van groen door het Belgische Mobistar.

Boemerang

Gesterkt door eerdere 'groene' overwinningen in Nederland, spande KPN een juridische procedure aan. Echter, dat kwam als een boemerang terug. Mobistar zette de te-

genaaval in door te stellen dat de merkrechten van KPN ongeldig waren.

Inburgering

Volgens de rechter is het mogelijk om een merkenclaim op een kleur te leggen, maar dan moet deze kleur wel als merk zijn 'ingeburgerd'. 'Inburgering' wil in dit verband zeggen dat de kleur door intensief gebruik door de consumenten als merk wordt herkend.

KPN ging met groen in de aanval, maar verloor van Mobistar.

Geen gebruik in België

Deze inburgering moet plaats hebben gevonden in de gehele Benelux. En daar zit het probleem: KPN is niet actief in België en Luxemburg. Daar heeft dus geen inburgering van de kleur groen kunnen plaatsvinden. Om die reden is de merkregistratie volgens de rechter inderdaad ongeldig. Exit KPN-groen.

In dit nummer

Fatboy, toch niet 'The original'

Merkenmisser: SOA

adidas verliest in Taiwan

DHL krijgt dhl.info

Strijd om Crocs

Mozart geen merk

Olympische pudding

Universiteit Gent vs. IOC

Bavaria vs Hollander

Domeinnamen

Mastercreditcard.com

Domeinnaamkapers verzinnen altijd weer iets nieuws. Maar als puntje bij paaltje komt trekken ze meestal toch aan het kortste eind. Zo moest het bedrijf Bankrate op last een WIPO-arbiter de naam mastercreditcard.com overdragen aan MasterCard. De naam lijkt teveel op het bekende merk MasterCard.



Ianflemming.com

De erfgenamen van Ian Fleming hebben met succes de domeinnaam ianflemming.com weten op te eisen. Ian Fleming is de schrijver van de wereldbekende avonturen van geheim agent 007 James Bond. De erven van Fleming bezitten merkrecht op de naam Fleming en konden zo de kaper dwingen tot overdracht van de naam.



Dhl.info naar DHL

De domeinnaam dhl.info moet overgedragen worden aan vervoerder DHL. De naam was geregistreerd door het bedrijf Renown SC uit Sri Lanka. Volgens een WIPO-arbiter is de naam te kwader trouw geregistreerd en moet Renown hem meteen afgeven. Renown zelf voerde in de procedure geen verweer.



Crocs succesvol tegen namaak

Crocs Inc., de fabrikant van de populaire Crocs-schoenen, is succesvol bij de bestrijding van namaak.

Auteursrechten

Op 29 mei 2008 bepaalde de voorzieningenrechter in Den Haag dat Coert de Vos en Anita Musch met de verkoop van hun kunststof schoenen inbreuk maken op de auteursrechten van Crocs Inc. De Vos en Musch moeten de



Boven: De enige echte. Rechts: De imitatie.



verhandeling van de schoenen meteen staken.

Modelrechten

Naast zijn auteursrechten be-riep Crocs zich ook op zijn Eu-ropese modelrechten. Echter,

deze rechten liet de rechter buiten beschouwing omdat Crocs nog met het Europese modellenbureau OHIM in de slag is over de geldigheid van de modelrechten.



Geen merk voor Mozart

Het Duitse bedrijf Paul Reber GmbH krijgt geen Europese merkbescherming voor het merk Mozart voor chocolade. In een door de Zwitserse chocoladefabrikant Lindt aangespannen procedure bepaalde het Gerecht van Eerste Aanleg van het Europese merkenbureau OHIM op 9 juli 2008 dat de aanduiding 'Mozartkugeln' in Duitsland en Oostenrijk een zuiver beschrijvende aanduiding is voor chocoladeballen. Daarmee is ook de losse naam Mozart niet onderscheidend voor chocolade. Dus geen Europese merkbescherming voor Mozart.

Bavaria verliest oppositie

Bierbrouwer Bavaria is er niet in geslaagd de registratie van het biermerk Hollander tegen te houden.

Geen inbreuk

In een door Bavaria aangespannen oppositie-procedure bepaalde het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom op 30 juni 2008 dat het merk Hollander geen inbreuk maakt op de merkrecht van het beeldmerk Hollandia, een ouder merk van Bavaria.

Holland niet onderscheidend

Hoewel de woorden Hollandia en Hollander natuurlijk op



elkaar lijken, moet het woord Holland, als geografische aanduiding, gezien worden als zuiver beschrijvende aanduiding, waarvoor geen bescherming kan worden ingeroepen. Volgens het Benelux Bureau is daardoor de visuele en begripsmatige gelijkenis tussen beide merken gering.



Nederlaag adidas in Taiwan

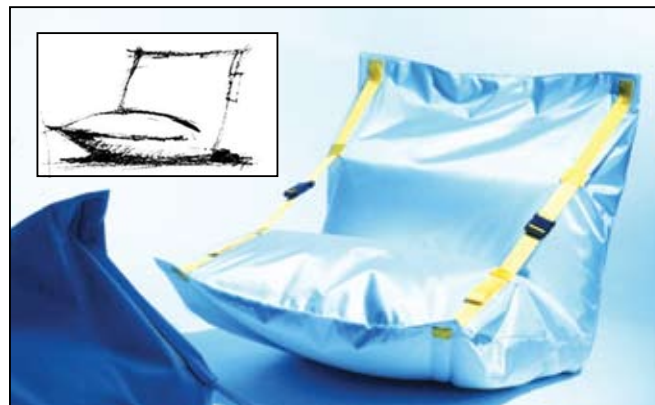


Sportartikelenfabrikant adidas heeft een gevoelige nederlaag geleden in Taiwan. Op 28 april 2008 bepaalde een rechtbank in Taipei dat de registratie van het adidas merk met de drie strepen doorgehaald moet worden. Volgens de rechter bestaat het gevaar dat het publiek het merk verwart met de oudere, gelijkende merkregistratie Jump van het bedrijf Lutong Enterprise. Ook dit merk is voor kleding geregistreerd.

Fatboy, niet 'The Original'

De producent van de bekende Fatboy-zitzak kan niet voorkomen dat het bedrijf Sitting Bull een enigszins gelijkende zitzak op de markt brengt. Dat heeft de rechtbank Den Bosch bepaald op 17 juni 2008.

Volgens de rechter heeft Fatboy, dat adverteert met de aanduiding 'The Original', niet hard kunnen maken dat het de auteursrechten op het ontwerp van de zitzak bezit.



De eerste schets van de fatboy (inzet) blijkt overgetrokken te zijn van een reeds bestaande zitzak (foto).

Tijdens de rechtszaak bleek dat de eerste schetsen van het ontwerp van de Fatboy uit 1998 overgetrokken zijn van een reeds bestaande zitzak

(uit 1997). Fatboy gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

De Olympische Spelen in Beijing zijn alweer achter de rug. Het evenement werd een groot succes en verliep tamelijk vlekkeloos. Maar hoe verging het de Olympische symbolen? Daar was in de aanloop naar de Spelen nog wel wat over te doen.

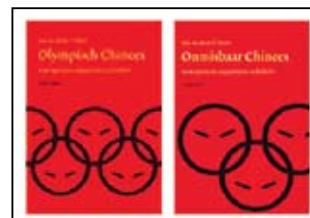
De rechten van het IOC

In de Benelux bezitten het IOC en NOC niet alleen merkrechten op het beeldmerk van de vijf ringen, maar ook op de woorden *Olympisch* en *Olympic*. Daarnaast bezit de organisatie ook de auteursrechten op het beeldmerk van de vijf ringen.



Olympisch Chinees

Samen met zijn zoon Jan publiceert schrijver Kees 't Hart een aantal maanden voor de Spelen *Olympisch Chinees*, een woordenboekje Nederlands - Chinees, bestemd voor 'de Olympische sporters, supporters en bobo's'. Als aardigheidje stuurt 't Hart het boekje ook nog even aan het Nederlands Olympisch Comité NOC.



Links: inbreuk op de rechten van IOC? Rechts: de nieuwe versie.

Merkrechten woord 'Olympisch'
Helaas kan het NOC het niet waarderen dat 't Hart het woord 'Olympisch' in zijn titel heeft opgenomen en

bovendien op het omslag de vijf Olympische ringen gebruikt. 't Hart schendt de merkrechten van de Olympische organisatie, zo meent het NOC.

Knarsetandend laat 't Hart een nieuwe versie maken, nu zonder de vijf ringen en met als titel *Onmisbaar Chinees*.

Darfur 2020

Het NOC en het IOC beperken hun acties niet alleen tot commercieel gebruik van de Olympische symbolen. Ook de universiteit van Gent komt flink in aanvaring met het Olympisch Comité.

In het voorjaar van 2008 voert de UGent een politieke campagne voor Darfur. Daarbij maakt de UGent gebruik van een poster van de Olympische vlag met de tekst 'Darfur 2020' en daaronder de Olympische ringen.

op met de universiteit. Onder druk van Rogge, die zich beroept op de merk- en auteursrechten van het IOC, gaat de universiteit overstag en stopt zij met verspreiding van de posters.

IOC baas Jacques Rogge
Jacques Rogge, Belg en de hoogste Olympische baas, neemt persoonlijk contact



Vrijheid van meningsuiting
Het is natuurlijk de vraag of het IOC hier in zijn recht staat. Het gaat hier immers om een niet-commerciële uiting, en dan is het zeer goed verdedigbaar dat de 'vrijheid van meningsuiting' een actie op basis van het merkenrecht of het auteursrecht van het IOC in de weg staat.



Opvallend
Opvallend is dat het IOC de World Association of Newspapers gewoon zijn gang laat gaan met zijn anti-Olympics-campagne, waarin de vijf ringen in de vorm van handboeien en prikkeldraad zijn afgebeeld. Misschien twijfelt het IOC in dit geval zelf ook aan de juridische haalbaarheid van een rechtszaak.

Olympische pudding

Toetjesfabrikant Mona speelt in augustus 2008 handig in op het 'Olympische' gevoel: het brengt de zogenaamde 'Olympische pudding' op de markt.

Reputatie
Dat gaat zomaar niet, meent het Nederlands Olympisch Comité. Mona wordt verzocht de commercial voor

de pudding onmiddellijk van de buis te halen. Mona geeft meteen gevolg aan de Olympische bezwaren, want het zou inderdaad wel eens



een inbreuk kunnen zijn op het ruim geregistreerde woord 'Olympisch'.

ARE YOU PLANNING TO WATCH THE NEXT OLYMPIC GAMES?

HERE'S ONE THING YOU WILL NOT SEE

In August 2008, the Olympic Games will for the first time be held in China. It promises to be a splendid event, followed by hundreds of millions of people around the world.

One thing that the Chinese authorities are keeping very quiet about are the journalists - more than 30 - who are currently serving prison sentences in the country.

Not because they did something wrong, but because they had the courage to tell the truth and break news that the government tries to conceal.

There is Zhu Wanning, for example, who received a ten-year prison sentence when his paper dared to report on the protests of villagers over government seizure of their land.

Or Li Yuanlong, who received a two-year prison sentence for posting articles on the internet in which he criticised living standards in China.

And there is Shi Tao, who received a ten-year prison sentence for informing foreign websites about how the Chinese authorities forbade the media from commemorating the 15th anniversary of the Tiananmen Square massacre.

At least 30 other journalists are in jail for similar "crimes".

Do you feel comfortable with the thought of the Olympic Games taking place in a country that imprisons its own journalists for telling the truth?

If not, join our campaign and send a message to the Chinese authorities, calling on the release of all imprisoned journalists ahead of the Olympic Games. You can make a difference.

To visit our campaign website, go to:

www.wan-press.org/china

World Association of Newspapers

Grote merkenmissers in het buitenland

Bedrijven die met hun merken de internationale markt op gaan, doen er verstandig aan het merk niet alleen juridisch te laten onderzoeken, maar het ook aan een linguïstische check te onderwerpen. Tijdens een linguïstisch onderzoek komt naar voren of een naam in een ander land niet een ongewenste of negatieve betekenis heeft.

NSB

Een bekend voorbeeld is de Engelse sigarettenfabrikant die in Nederland het sigarettenmerk NSB wilde introduceren. Uit linguïstisch onderzoek kwam naar voren dat dat misschien toch niet zo'n goed idee was.

Croma

Een ander bekend geval is dat van de Fiat Croma. In Nederland had de Fiat Croma toch een gekke 'bijsmaak' omdat de naam Croma in Neder-

land vooral bekendheid geniet als merk van een populaire braadjus. Niet echt een product waarmee je zo'n luxe-auto wilt associëren.

Soa

'Avec Soa, ca va changer' is de slagzin waarmee deze zomer in Frankrijk een nieuwe melkdrank groots werd geïntroduceerd. Het verhaal gaat dat dit merk niet alleen in Frankrijk verkocht zal worden, maar ook in andere Europese landen op de markt moet komen.



Laten we hopen dat ze Nederland overslaan, want dat gaat niet werken, zo'n merk met een naam die in Nederland staat voor 'Seksueel Overdraagbare Aandoening'.

Shag

In 2005 onstond er enige commotie toen een Nederlandse brouwer in Australië bier op de markt ging brengen onder



de merknaam Shag. Vooral de reclameslogan 'Fancy a Shag?' schoot de Australiërs in het verkeerde keelgat. Dat schijnt zo iets te betekenen als 'Zin in een vluggertje?'.

Lachen?

Ja, dat is natuurlijk lachen om al die merkenmissers. En dan noem je jezelf nota bene Shieldmark.ZACCO? Hm. Daar hebt u gelijk in. Maar het is wel onderscheidend!

Leuke voorbeelden

Mocht u mooie missers tegenkomen: wij zijn altijd geïnteresseerd in een leuke foto. Dan voegen wij deze toe aan onze, inmiddels omvangrijke verzameling merkenmissers.

SHIELDMARK.ZACCO

Nieuw bij Shieldmark.Zacco

Marleen Splinter

Op 1 september is Marleen Splinter als Europees merkengemachtigde in dienst getreden bij Shieldmark.Zacco. Hiervoor werkte Marleen ruim 6 jaar in eenzelfde functie bij een ander merkenbureau.

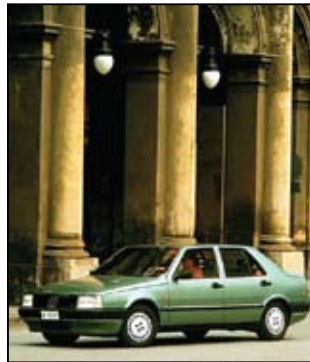


Marleen Splinter.

Samen met Marleen maken ook twee juridisch administratief medewerkers van hetzelfde merkenbureau de overstap naar Shieldmark.Zacco: Marleen Lodder en Janine de Jong.

ISO 9001?

In onze volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over de aanstaande ISO 9001 certificering van Shieldmark.Zacco.



Boven: De eerste Fiat Croma.
Links: Heel Nederland denkt bij Croma aan een sappig stuk vlees.



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 octrooibescherming
- 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
Mr. Pietia Gros
Mr. Sophie van Harmelen
Mr. Willem Heemskerk
Mr. Maria-Gemma Huijnen
Mr. Merel Kamp
Mr. Arlette Molenaar
Mr. Mariëtte Schaar
Mw. Marleen Splinter
Mr. Lianne Stoffels
Mr. Victor Wetjens

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