

# ABCOR's ABC-tje

## Merken

### De kracht van een logo.

Vaak is een logo een bijzonder sterk onderscheidingsteken. Bij kleding zien consumenten razendsnel aan het logo van welke fabrikant het afkomstig is. Om snel op te kunnen treden tegen inbreuk, is bescherming van het logo cruciaal.



Het logo van LONSDALE kenmerkt zich door een L die doorloopt onder het hele merk. Tevens worden de letters naar binnen toe kleiner. Een sterk merk. Toen LONSDALE op de hoogte kwam van

een partij kleding van LONDONER met een vrijwel overeenstemmend logo, vorderde en kreeg men een verbod voor invoer van deze partij uit China. Ook dit logo maakte namelijk gebruik van de doorlopende L en de naar binnen toe verkleinende letters.

### Merkwaarde – Goodwill bescherming

In Nederland zijn Google en Cliniclowns de sterkste merken. Google behoudt niet



alleen in Nederland zijn nummer 1 positie, maar ook wereldwijd. Het merk is inmiddels 100 miljard dollar waard. De merkwaarde van Google is afgelopen jaar met 16 procent gestegen.

### RTL VANDAAG wint van EÉN VANDAAG

Bij de keuze voor een nieuwe naam, is het verstandig om een fantasievolle naam te kiezen. Vanuit marketingoogpunt wil men vaak een naam die sterk verwijst. Nadeel van verwijzende en deels beschrijvende merken is dat de beschermingsomvang hiervan heel beperkt is.

Deze discussie speelde ook na de lancering van het nieuwe programma RTL VANDAAG. De publieke omroepen vonden dat de naam teveel leek op EÉN VANDAAG. De rechter oordeelde echter dat dit niet het geval was.



De naam is een samentrekking van de zenderaanduiding met het woord VANDAAG en heeft door zijn beschrijvende betekenis zeer beperkte bescherming. Door de toevoeging RTL is voldoende duidelijk dat het hier om een programma gaat van een andere omroep. Tevens kon er niet hard worden gemaakt dat

RTL profiteerde van het meeliften op de bekendheid van EÉN VANDAAG. Bij een sterk onderscheidende naam had dit waarschijnlijk geheel anders uitgepakt.

### BBIE roomser dan de paus?

KPN heeft geprobeerd het teken 1333 als merk geregistreerd te krijgen. Dat lukte helaas niet, omdat de Benelux autoriteiten vonden dat consumenten in de cijfercombinatie geen merk herkennen.

Een cijfer combinatie is niet geschikt om als merk te dienen. Mocht het publiek het teken wel als merk zien, dan zou het beschrijvend zijn (omdat het een telefoonnummer is waar je nadere informatie kunt krijgen over telefoonnummers en



telefonie). Dat het Europese Merkenbureau de cijfercombinatie 1333 wel als merk accepteert, was niet relevant (aanvraag nr. 007401961).

Helaas zien we wel vaker dat Den Haag een eigen beleid voert op dit gebied. Zo heeft Procter & Gamble de verpakking voor haar billendoekjes als Europees vormmerk kunnen laten accepteren. Ook toen vonden de Benelux autoriteiten dat de verpakking niet voldoende afweek van wat op dat moment in de markt aanwezig was. Het lijkt erop dat Europees soms makkelijker een merk te registreren is dan in de Benelux.



### Miljoenste internationale registratie

Via een internationale registratie kunnen bedrijven snel en relatief goedkoop met een registratiebescherming krijgen in meerdere landen in het buitenland. Deze vorm van registratie bestaat sinds 1893.



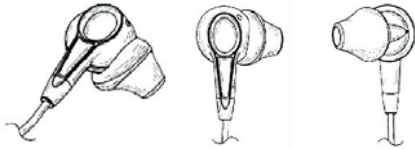
IR No. 1.000.000

Het Oostenrijkse bedrijf Grüne Erde Beteiligungs GmbH heeft recent het miljoenste merk geregistreerd.

## Modellen

### Bose vordert Europees verbod

Om de nieuwe vormgeving van haar nieuwe koptelefoon te beschermen, laat BOSE de vormgeving als Europees model registreren. Het product is in korte tijd een groot succes geworden en ook nu proberen andere partijen een graantje mee te pikken van dit succes. Als Bose een webwinkel signaleert waar een vergelijkbare koptelefoonset wordt verkocht voor minder dan 50 procent van de kosten, ontstaat al snel het vermoeden dat het hier om inbreukmakende spullen gaat.



CD No. 000615828-002 - hoofdtelefoon

Op basis van het Europese model van Bose verbiedt de rechter verdere verhandeling van deze koptelefoons, omdat de oorschetjes geen andere algemene indruk wekken dan het ingeschreven model. Doordat Bose terug kan vallen op haar Europese registratie, geldt dit verbod direct voor de gehele Europese Unie.

### Auteursrecht

#### Monnikenwerk verboden

Een Duitse priester heeft enkele maanden geleden een website gelanceerd om jonge gelovigen over de Bijbel te vertellen. Met behulp van aangepaste Playmobil poppetjes werden scènes uit zowel het Oude als Nieuwe Testament afgebeeld.



De Paus vond het allemaal geweldig, Playmobil echter niet. Met het vervormen van de poppetjes, en deze vervolgens op een website te plaatsen, maakte de priester immers inbreuk op de rechten van Playmobil. Onder druk heeft de priester de site inmiddels uit de lucht gehaald.

### Reclamerecht

Vanwege het strenge winterweer wordt de Grasovka Vodka tijdelijk in een zacht bizonvelletje gestoken. De Stichting Alcohol Preventie is het daar niet mee eens. Door de vacht is het niet duidelijk dat het hier om wodka van 40 procent gaat. De Fluffy verpakking is tevens specifiek gericht op minderjarigen door de 'knuffelige uitstraling' en het 'hoge aaibaarheidsgehalte'. Zij dient daarom een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC). De RCC is het hier niet mee eens. Het klopt dat alcoholreclame zich niet specifiek mag richten op kinderen. Knuffels en poppetjes voor minderjarigen bij alcoholische dranken zijn dan ook verboden. Volgens de RCC is de verpakking echter geen knuffel. Het feit dat de vormgeving mogelijk minderjarigen aanspreekt, maakt dit niet anders. Daarnaast blijkt duidelijk uit de fles dat het hier om wodka gaat en iedereen weet dat dit een sterk alcoholische drank is. De klacht wordt dan ook geheel afgewezen.

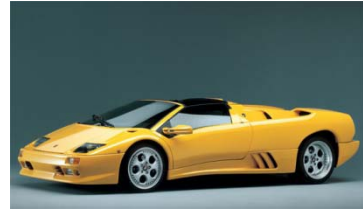


### Domeinnamen

#### Lamborghini eist lamborghini.tv op

De bekende autofabrikant Lamborghini heeft met een beroep op haar merk LAMBORGHINI de domeinnaam lamborghini.tv opgeëist.

De wederpartij gebruikte de domeinnaam als doorlink naar een andere website. Daarnaast had de houder geen enkel belang bij het gebruik van de naam



Lamborghini. Het gevolg hiervan was dat het gebruik van de domeinnaam een inbreuk vormde op het merk Lamborghini en dat de domeinnaam moest worden overgedragen.

#### Domeinnaam onvoldoende basis om gebruik I-PAS te verbieden

New IT gebruikt het teken I-Pass al enige jaren voor online pensioendiensten. Sinds 2006 staat de domeinnaam I-PAS.NL op haar naam. Alhoewel onder het teken I-PAS diensten worden aangeboden, is de naam niet direct als merk geregistreerd. Een pijnlijk foutje met grote gevolgen. Het concurrerende bedrijf Libra gebruikt namelijk sinds 2004 ook de naam IPAS voor haar online pensioendiensten.

Omdat NEW IT geen ouder merk heeft, eist zij op basis van haar domeinnaam, handelsnaam en onrechtmatige daad een verbod op het gebruik van het merk I-PAS. Dat mislukt dus. Gebruik van een teken als merk kun je namelijk alleen maar bestrijden met een oudere merkregistratie en die was er niet. De naam I-Pas is wel (kort)



ingeschreven in het handelsregister, maar dat geeft geen rechten. Alleen gebruik geeft rechten. Het blijkt niet dat het bedrijf eerder onder de naam

IPAS actief was. De vorderingen worden afgewezen en men moet de kosten (ruim € 7.000,-) van de wederpartij betalen. Had men direct bij de start de naam IPAS als merk geregistreerd, dan was deze zaak heel anders gelopen.

#### Abcor BV

Abcor is een merken- en modellenbureau gespecialiseerd in juridisch advies op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Merkenbeheer, onderzoek en registratie van merken, modellen, en domeinnamen, advies en support bij inbreuken, opposities, kwesties en weigeringen.

Suggesties voor ABCOR's ABC-tje kunnen worden gestuurd naar [info@abcor.nl](mailto:info@abcor.nl) of naar Postbus 2134, 2301 CC Leiden/ 071-5763116.

Bronnen: Adformatie, BIE, BMM, Boek9.nl, Class46.eu, Domjur.nl, Elsevier, GPD, IER, INTA bulletin, Nu.nl, OHIM.eu, PCM-dagbladen, SIDN, Trademark Reporter, Vrij Nederland en WIPO