

# ABCOR's ABC-tje



## Merken

### Genadeslag voor The Bulldog?

Sinds 2003 zijn Red Bull en The Bulldog in een juridische strijd met elkaar verwickeld over het gebruik van de naam THE BULLDOG voor een energydrink. In 2007 besluit de rechtbank geen inbreuk. Het publiek legt geen verband tussen beide merken zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Red Bull.

In de zomer 2009 komt het Europese Hof met een belangrijke uitspraak voor houders van bekende merken om aanhakende activiteiten aan te pakken. Deze uitspraak lijkt nu grote gevolgen te hebben voor The Bulldog.



Red Bull is tegen de uitspraak in beroep gegaan. Het Hof oordeelt nu dat het element BULL het onderscheidende element is en dat er een zekere mate van overeenstemming is tussen beide merken. Niet vereist is dat er bij het publiek verwarring ontstaat. Ter bescherming van bekende merken is het voldoende als het overeenstemmende merk probeert mee te varen in het kielzog van het bekende merk om zo te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat bekende merk, zonder hiervoor een financiële vergoeding te betalen. Gezien de eerdere gepubliceerde uitlatingen is het voldoende aannemelijk dat The Bulldog een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van RED BULL en zodoende ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan. Volgt verbod op het gebruik van de naam The Bulldog voor energydrinks en een schadevergoeding.

### MADONNA wel aanstootgevend in Zwitserland FUCKING HELL niet in EU

De Zwitserse merkautoriteiten blijven ons verbazen. Werd eerder dit jaar het merk I-phone geweigerd (zie onze Twitter berichten), volgt nu de weigering van het merk MADONNA voor o.a. parfum, kleding, juwelen, horloges etc. Volgens de Zwitserse autoriteiten is het merk MADONNA in strijd met de goede zeden en openbare orde.



Maria, de moeder van Jezus, wordt ook wel MADONNA genoemd en in het Italiaanse sprekende deel van Zwitserland is 75% van de bevolking katholiek.

gebruikt wordt. Dat MADONNA een gewone naam is, er al 233 andere MADONNA-merken in Europa geregistreerd zijn en dit de naam van een beroemde artiest is, mocht allemaal niet baten.

In Europa zijn we dan toch iets liberaler. Zo is recent het merk FUCKING HELL



geregistreerd voor bier. Het merk verwijst naar

CTM 6025159

het Oostenrijkse plaatsje FUCKING en HELL is in het Duits een licht soort bier. De kritiek dat het merk beledigend zou zijn, werd door de autoriteiten niet gedeeld.

### Bescherm unieke schrijfwijze merk

Typografie kan aan een merk onderscheidend vermogen geven. De schrijfwijze van COCA COLA mag ieder bekend zijn. Echter ook minder bekende merken kunnen zich hierop beroepen en zodoende overeenstemmende merken weren.



Rechts CTM 4212841

Zo is het merk 4 OUT LIVING van de ALDI in eerste instantie geweigerd. Het merk dat is aangevraagd voor identieke producten is visueel overeenstemmend. Dit komt omdat het woord LIVING in beide merken in bijna hetzelfde lettertype is vormgegeven. Deze uitspraak geeft goed het belang aan om niet alleen woorden als merken te registreren. Ook een onderscheidende typografie kan een ruime bescherming bieden.

### Heineken dwingt Olm op de knieën – aanhakende vormgeving aangepakt

Met trots presenteert OLM het nieuwe design van haar bierflesjes bij de introductie van het bier in de supermarkten.

Een fris groen flesje met een groen etiket, wit midden gedeelte, naam in een balk en met toevallig daarboven in het midden een rode ster. Deze rode ster komt ook op de hals nog terug. Een onderscheidende vormgeving die het bier een eigen gezicht moest geven in de markt, echter een gezicht dat wel verdacht veel lijkt op



de vormgeving van de marktleider Heineken. Onder dreiging van een rechtszaak besluit Olm dan ook snel water bij de wijn te doen en de vormgeving aan te passen.

De kwestie geeft mooi aan waarom het verstandig is om onderscheidende onderdelen

**Merken- en modellenbureau Abcor, gespecialiseerd in goodwillbescherming**

Deze doelgroep zou gekwetst kunnen worden als de naam MADONNA als commercieel merk

Tel.: + 31 (0)71 576 31 16  
Fax: + 31 (0)71 576 89 47

IBAN NL56 INGB 0673 9129 14  
BIC: INGB NL2A

KvK: 33296694  
ING: 67.39.12.914

info@abcor.nl  
www.abcor.nl

van een verpakking tevens als merk te registreren. Overname van deze of andere dominante delen op een vergelijkbaar etiket voor een concurrerend product is dan ook eigenlijk onbegrijpelijk want dan weet je dat je een kort geding kunt verwachten.

### Slagzin als merk weer geheel terug

Slagzinnen als merk zijn weer helemaal hot. Na de uitspraak van het Europese Hof in de zaak VORSPRUNG DURCH TECHNIK, laten nu ook de Benelux autoriteiten van zich spreken.



Benelux aanvraag 1162579



In de Benelux heeft Nike zich recentelijk succesvol kunnen verzetten tegen de aanvraag van het logo JUST DO HET voor sportieve activiteiten en evenementen. De merken lijken teveel op elkaar en deze activiteiten zijn soortgelijk aan sportkleding/ schoenen. Voor deze diensten is het merk dan ook niet ingeschreven.

### Reclame

#### Griek ongewild boegbeeld voor Turkse yoghurt- stock en portretrecht

In Zweden is er een flinke rel ontstaan bij de lancering van de nieuwe verpakking van een Turkse Yoghurt. Op de verpakking staat prominent een foto van een flink besnorde Griek. Mooie stockfoto waarvan de rechten keurig afgekocht waren bij het fotoagentschap. De geportretteerde Griek wist echter van niets en eist nu een schadevergoeding van 5 miljoen euro.

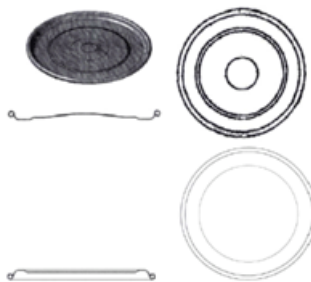


Neem in de praktijk daarom niet genoeg met de verklaring dat het beeldmateriaal stockvrij te gebruiken is maar vraag tevens om een verklaring dat de geportretteerde toestemming heeft gegeven om het beeld commercieel te mogen gebruiken.

### Modelrecht

#### Europees model sterker dan gedacht

Het Gerecht van de Europese Unie heeft inmiddels zijn eerste uitspraak mogen doen over de beschermingsomvang van een Europees



Boven: nieuw 74463 Onder: oud 53186  
een flippo (reclaimedrager voor spellen).

Model. Dit blijkt een stuk verder te gaan dan de meeste juristen in de Benelux in eerste instantie dachten.

In deze kwestie ging het om de vraag hoe ver de bescher-

Nadat PepsiCo in 2003 een registratie voor het model heeft gekregen, wordt er een nietigheidsprocedure gestart op basis van een ouder Europees model voor "metalen schijfje voor spellen".

Beide modellen zijn niet identiek; het ene model heeft door de welving aan de bovenzijde 2 cirkels en de zijkant is boller. Dat mag echter niet baten. Het Gerecht oordeelt dat ondanks de beperkte vrijheid van de ontwerper de modellen geen andere algemene indruk wekken bij de doelgroep.

### Domeinnamen

#### Gebruik Adwords niet zonder risico

Het Europese Hof heeft dit voorjaar eindelijk haar oordeel gegeven over de toelaatbaarheid van Adwords. Adwords zijn zoekwoorden die bij Google gebruikt worden om sites beter vindbaar te maken. Naast de gewone (natuurlijke) resultaten die links gepresenteerd worden, staan rechts kleine advertenties onder het kopje gesponsorde links. Ook geregistreerde merken worden hiervoor soms gebruikt. Louis Vuitton spande hierover een zaak aan bij het Europese Hof.



In deze zaak staan twee vragen centraal. (1) Maakt Google inbreuk met de verkoop van zoekwoorden van merken als Adword en (2) mag een adverteerder anderszins merk als zoekwoord gebruiken?

Over de eerste vraag is het Hof duidelijk. Google maakt geen inbreuk met de verkoop ook al worden daar miljoenen mee verdient. Bij de adverteerder ligt dit anders. Die maakt wel inbreuk als de advertentie verwarrend of misleidend is. Er mag niet gesuggereerd worden dat er een band is tussen beide bedrijven en de consument moet makkelijk kunnen achterhalen wie de adverteerder is. Het spreekje dat nu iedereen zomaar het merk van de marktleider als Adword mag gebruiken, om extra bezoekers naar de eigen site te trekken, kan hiermee de prullenbak in.

#### Volg Abcor op Twitter

Na de lancering van de IP-kennisquiz ([www.abcor.nl/ipkennisquiz](http://www.abcor.nl/ipkennisquiz)) zijn wij nu ook te volgen op Twitter. Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland. (<http://twitter.com/abcor>).

#### 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, domeinnamen, advies en support bij inbreuken, opposities, kwesties en weigeringen.

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

Bronnen: Adformatie, BIE, BMM, Boek9.nl, Class46.eu, Domiur.nl, Elsevier, GPD, IFR, INTA