

Merken

Vijf jaar, 'dat andere merkenkantoor'

Ruim vijf jaar geleden was de tijd rijp voor een ander soort merkenkantoor binnen de Benelux. Op 1 oktober 2007 lanceerde merkenbureau Abcor zich als dat andere soort merkenkantoor. Dat hieraan behoefte was, heeft de tijd geleerd. Binnen vijf jaar is het kantoor uitgegroeid tot een betrouwbaar middelgroot merkenkantoor, dat werkt voor veel nieuwe (inter)nationale bedrijven, zowel in het binnenland als in het buitenland. Abcor, dat natuurlijk paperless te werk ging, profileerde zich niet als een standaard depotfabriek, maar als een multidisciplinair, transparant, innovatief en out of the box kantoor;

een strategische partner voor de klant met een belangrijke focus op online branding/protection, wat in die tijd zeer vernieuwend en heel bijzonder was. Tevens lanceerde Abcor nieuwe diensten, zoals juristen detacheren om tijdelijk grote druk binnen een bedrijf op te vangen. Daarnaast besteedde Abcor veel aandacht aan transparantie en informatieoverdracht, bijvoorbeeld via de eigen App, Facebook, Twitter, kennisquizzes, cursussen en publicaties. Vanaf deze plaats willen wij alle bedrijven bedanken die in de afgelopen vijf jaar klant van ons zijn geworden. Veel klanten hebben aangegeven, dat onze afwijkende multidisciplinaire en



strategische werkwijze toegevoegde waarde voor klanten bieden. In deze nieuwsbrief besteden we daarom niet alleen aandacht aan leuke, nieuwe aansprekende zaken, maar voeren we ook een paar oudere cases op, die een indicatie geven hoe het vak voor een merkenbureau in de afgelopen vijf jaar is gewijzigd.

In dit nummer

JOOP! vs. JUP: beschermingsomvang korte merken

BEN & CHERRY'S FILMS: aanhaken bekend merk

OLIVE LINE vs. O.LIVE: ruime bescherming logo

LUFO duplicaat: depot te kwader trouw

BIFISTEROL: semibeschrijvende farmaceutische merken

JUNKTRUNK tafel: technisch bepaalde functie bij modellen

New gTLD's - Trademark Clearing-house

YouTube: ongeautoriseerde ADO Den Haag polsbandjes



Merkenrecht

NOA - VIANOA: (Online) verbod binnen tien dagen

In de reiswereld worden steeds meer nichelabels opgericht om specifieke reizen aan te bieden. Zo lanceert een van onze klanten het nieuwe reislabel NOA. Kampeervakanties voor christelijke gezinnen. Het blijkt een gat in de markt.

Concurrent Rent-a-tent/Vakantieplezier komt een jaar later met VIANOA en biedt onder dit label campingvakanties aan in Europa. Een schoolvoorbeeld van inbreuk. Boeking vinden vooral de laatste drie maanden plaats. Wat is, zo vlak voor het vakantie seizoen, nu de beste strategie om dit aan te pakken? Tegenwoordig worden vaak speciale codes gebruikt in websitedesign om te

voorkomen dat een oudere versie van de website nog kan worden bekeken. Als eerste wordt daarom bewijs van de inbreuk digitaal vastgelegd. Wijziging van de site is dan zinloos, de inbreuk is al vastgelegd. Een minnelijke schikking zit er niet in. VIANOA wil van geen kant wijken en stelt zich op het standpunt dat de merken voldoende van elkaar verschillen. In kortgeding krijgt cliënte natuurlijk volledig gelijk. NOA is het onderscheidende deel, merken zijn overeenstemmend en de diensten identiek. Binnen tien dagen moet de website van VIANOA offline zijn onder dreiging van een dwangsom van € 1.000,- per dag.

JOOP! - JUP: Board of Appeal volgt JUP

Jurjen Veldhoen start in 2005 een nieuw modieus brillenmerk JUP. Omdat de eerste verkopen positief zijn, wordt het merk direct Europees beschermd. Het cosmetica merk JOOP! maakt hiertegen bezwaar. Gezien de kosten van een rebranding en omdat de merken toch flink verschillen, volgt de klant ons advies om hier vol gas tegenin te gaan.



Zowel het OHIM als de Board of Appeal is het hier mee eens. Het gaat hier om korte merken, waarin verschillen cruciaal kunnen zijn. Door de dubbele O en het uitroepteken zijn de

merken slechts in geringe mate overeenstemmend. De medeklinkers van de merken worden in vrijwel alle talen van de Europese Unie anders uitgesproken. Het feit dat beide merken een J en een P hebben, is dan ook onvoldoende. De merken verschillen voldoende om naast elkaar in de markt te kunnen bestaan. De eis van JOOP! wordt daarom ongegrond verklaard.

Rechtbank verbiedt BEN & CHERRY'S films

BEN & JERRY'S is een van de bekendste merken ijs. Bedrijven proberen soms mee te liften op de bekendheid hiervan. Echter, dat aanhaken kan soms uit een onverwachte hoek komen. Zo heeft een Amerikaanse pornoproducent Rodax recentelijk een serie van tien seksfilms gelanceerd onder de naam BEN & CHERRY'S.



Niet alleen het logo lijkt sterk op dat van BEN & JERRY'S, ook de namen van de films zijn een 'knipoog' naar de smaken ijs. Zo werd 'Boston Cream Pie' gewijzigd in 'Boston Cream Thighs' en 'Peanut Butter Cup' in 'Peanut Butter D-Cups'. Tevens lijken de DVD-hoesjes op de ijsverpakking. De rechtbank in New York volgt de eis van BEN & JERRY'S en heeft tijdelijk de distributie van de films verboden.

OLIVE LINE: ruime bescherming logo's met beschrijvende merken

Deze zomer heeft het Europese Gerecht een opmerkelijke uitspraak gedaan. De uitspraak lijkt een grotere bescherming te geven aan logo's met een beschrijvend woord erin. De vraag was of het logo voor O.LIVE inbreuk maakt op het logo van OLIVE LINE. Beide logo's zijn aangevraagd voor

cosmetica- en schoonmaakproducten op basis van olijfolie. Het OHIM oordeelde in eerste instantie dat de merken voldoende verschillend van elkaar waren. In beide merken komt wel het woord OLIVE voor, maar dat is puur beschrijvend voor de ingrediënten die worden gebruikt. OLIVE is daarom zwak tot niet onderscheidend en de verschillen in design zijn voldoende.



Het Gerecht is het hier niet mee eens. In complexe merken (lees: logo's) kunnen zwak onderscheidende delen wel dominant zijn. Het formaat en de opmaak van het woord zijn hiervoor belangrijk. Dit kan zo dominant zijn, dat de consument hier wel een merk in ziet. Dat geldt ook in deze kwestie. De merken zijn daarom enigszins overeenstemmend en omdat de producten deels identiek (dan wel soortgelijk) zijn, wordt het aangevraagde merk geweigerd. Steeds vaker gebruiken bedrijven semibeschrijvende merken. Gezien deze uitspraak is het van belang die als logo te laten registreren.

Merkdepot te kwader trouw

Lufu is sinds de jaren tachtig producent en leverancier van etenswaren voor de Surinaamse keuken. De producten zijn onder de naam LUFU te koop. Zowel voor het merk LUFU als voor de verpakking voor LUFU Pomtayer is merkbescherming aangevraagd. Door niet tijdige verlenging is de registratie voor de verpakking vervallen in 1998. Gedaagde laat in 2009 zowel het merk LUFU registreren, als het identieke etiket. De producten worden verhandeld via een klant van LUFU. Omdat dit gebeurt in dezelfde verpakking, is een verbod noodzakelijk. Omdat de merkrechten niet volledig gedekt zijn, wordt hiervoor eerst een spoeddepot verricht. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de oudere merken van gedaagde en worden er acties ondernomen om problemen met claims op auteursrechten te ondervangen.

Cliënte LUFU heeft bijna dertig jaar geleden de verpakking laten ontwikkelen. Het merk is wel vervallen in 1998, maar de auteursrechten zijn nog steeds geldig. Gedaagde heeft de identieke verpakking laten registreren in 2009. Gezien het voorgebruik van LUFU en de kleine markt, is het ongeloofwaardig dat gedaagde geen kennis heeft van dit eerdere gebruik. Het feit dat er een identiek etiket is geregistreerd, versterkt dit idee. De merken van gedaagde zijn daarom te kwader trouw gedeponerd en worden doorgehaald (nietig verklaard). Gedaagde mag de naam LUFU en de identieke verpakking niet meer gebruiken op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per overtreding.



Sporters en merken

Sport is big business. Topsporters laten hun naam vaak als merk registreren, zodat zij dit te gelde kunnen maken. Echter, niet iedere sporter is even commercieel ingesteld. Usain Bolt (o.a. Olympisch kampioen 100 meter sprint) heeft niet alleen zijn naam maar ook zijn typerende houding als merk laten registreren. Zijn naam is inmiddels gekoppeld aan een kledinglijn van PUMA en diensten van VISA. De vergoeding hiervan is volgens Forbes een kleine 15 miljoen dollar per jaar. Wimbledon-kampioen Roger Federer heeft naast zijn naam ook zijn handtekening als merk laten registreren. In Nederland lopen we eigenlijk wat



achter de troepen aan. Zo had EPKE ZONDERLAND zijn naam niet laten registreren. Ook niet direct na zijn gouden vlucht op de Olympische Spelen.

Na ons twitterbericht hierover, werd het merk drie dagen later wel geregistreerd. Echter, anderen waren EPKE nu voor. Zo zijn er nu twee registraties: het merk EPKE (op naam van Epke Zonderland) en EPKE ZONDERLAND op naam van iemand anders. Golden boy Epke heeft aangegeven hier actie tegen te ondernemen. Bescherm daarom als BN'er tijdig je naam/ portret om aanhaken van derden (of dure rechtszaken hierover) te voorkomen.

Farma

Beschermingsomvang semibeschrijvende farmaceutische merken

In het kader van de detacheersectie is lange tijd tijdelijke ondersteuning gegeven aan de merkenafdeling van Solvay Pharmaceuticals BV. In de farmaceutische industrie worden merken vaak opgebouwd uit twee beschrijvende elementen. Opvallend is wel dat deze merken vrijwel nooit worden geweigerd, omdat de betekenis hiervan (door de autoriteiten) niet wordt herkend. Eenmaal ingeschreven is de bescherming vaak ruim. Zo ook bij het merk BIFITERAL, een lactose middel om constipatie tegen te gaan. BIFI verwijst hier naar bifido bacteria: een groep bacteriën met werking op de darmflora. Het laatste element is vaak een deel van de stofnaam. Hier wordt LATERAL als een medische term gebruikt en verwijst STEROL naar een stofje dat oplosbaar is in vetten. Als er bescherming wordt aangevraagd voor BIFISTEROL (een middel om met bacteriën ziektes in de darmen te voorkomen), wordt hiertegen oppositie ingesteld. Het OHIM oordeelt dat zowel de merken als de producten teveel op elkaar lijken, waardoor de aanvraag wordt geweigerd.



Modellenrecht

Junktrunk tafel door technische functie bepaald

In 2007 wordt de JUNKTRUNK kindertafel gelanceerd. Een tafel waarbij het bovenblad open kan worden geklapt. In de onderliggende ruimte kan dan makkelijk al het speelgoed van de kinderen worden opgeborgen. Voor deze tafel is modelbescherming aangevraagd. In 2009 komt Wehkamp met de Benji-tafel; een tafel gebaseerd op hetzelfde idee. Een open te klappen bovenblad met daaronder een opbergruimte.



Junktrunk start een procedure hiertegen op basis van haar modellenrecht. De rechter is het daar niet mee eens. Bij het modellenrecht gaat het namelijk om het uiterlijk van het product. In deze kwestie draait het eigenlijk om het kunnen openklappen van de tafel en de bergruimte. Dat zijn technische functies van een product en die kunnen niet worden gemonopoliseerd via het modellenrecht. Voor de rest verschilt juist het uiterlijk tussen de tafels, waardoor de eis wordt afgewezen.

Reclamerecht / auteursrecht

Charlie Sheen - Bavaria 0% commercial geen verkapte alcoholreclame

In de nieuwe commercial voor Bavaria 0.0% bier speelt Charlie Sheen dit keer de hoofdrol. Na zijn ontslag uit de 'Rehab Clinic' wordt hij de hele trip door geconfronteerd met bier drinkende mensen: een zwangere vrouw, werkende bouwvakkers, taxichauffeurs, sportende mensen en politie. Thuisgekomen op zijn eigen party, blijkt het te gaan om 0.0% bier van Bavaria. De voice-over eindigt met: "Bavaria 0.0. Bier ook voor overdag."



Er volgt een klacht bij de Reclame Code Commissie (RCC), omdat de commercial voor het achtuurjournaal is uitgezonden en dan zijn alcoholreclames niet toegestaan. In de commercial komt het logo van Bavaria veelvuldig voor en zo wordt tevens ook reclame gemaakt voor alcoholhoudend bier. De RCC wijst de klacht af. De commercial richt zich namelijk duidelijk op 0.0% bier van Bavaria en het logo wordt alleen met dit product getoond. Dat mensen bij alcoholvrij bier mogelijk ook denken aan gewoon bier, wil nog niet zeggen dat de commercial in strijd is met de Nederlandse Reclame Code.

De new gTLD's – Trademark Clearinghouse

Ruim 1.900 aanvragen zijn bij ICANN binnengekomen voor de nieuwe toplevelextensies. Momenteel worden de aanvragen eerst beoordeeld. De eerste grote klacht ligt al binnen. Het lijkt erop dat een malafide organisatie een grote aanvraag heeft ingediend voor een aantal belangrijke generieke namen (zoals .HEALTH, .BANK etc.). De aanvrager is in het verleden al diverse keren veroordeeld voor phishing, scamming, typosquatting. Dus iedereen is gewaarschuwd.



Wel is het van belang om nu alvast de hele lijst te bekijken. Het grootste deel van de aanvragen betreft generieke namen. Daar kunnen derden bezwaar tegen maken. Raadpleeg deze lijst ook om nu alvast een online beleid te definiëren. De planning is nog steeds dat medio 2013 een deel van de nieuwe extensies van start zal gaan. Merkhouders kunnen dan via een Sunrise procedure met voorrang bepaalde domeinnamen claimen. Omdat er zo ontzettend veel nieuwe extensies worden gelanceerd, komt er ook een aparte procedure, de Trademark Clearinghouse. Merkhouders kunnen enerzijds makkelijker hiermee met voorrang een domeinnaam claimen. Daarnaast kunnen zij hun belangrijkste merken opslaan in het register om te worden geïnformeerd wanneer derden een domeinnaam willen registreren die overeenkomt met hun merk.

Belangrijk is wel om reeds nu een online beleid te ontwikkelen: voor welke merken moet bescherming worden geclaimd, welke extensies zijn van belang, welke scripts, welke gebieden? Gezien het grote aantal nieuwe extensies is het namelijk voor veel bedrijven te kostbaar om alles te claimen.

De complete lijst is te vinden op: <http://newgTlds.icann.org>.

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, IE-forum.nl, Marques.org, Domjur.nl, Elsevier, GPD, IER, INTA bulletin, Nu.nl, OHIM.eu, PCM-dagbladen, Quote, SIDN, Trademark Reporter, WIPR en WIPO.

Youtube- ADO Den Haag polsbandjes

Uit recent onderzoek blijkt, dat een groot deel van al het online aanbod bestaat uit producten die niet van de merkhouders afkomstig zijn. Ook bij merchandising is dit het geval. Zo zag onze cliënt ADO Den Haag zich opeens geconfronteerd met onbekende armbandjes.

ADO Den Haag



€ 10,00

Bestel

Op YouTube werden polsbandjes te koop aangeboden, waarbij de indruk werd gewekt dat er een band bestond met ADO Den Haag. De filmpjes waren gelardeerd met de foto's van Aad Mansveld en het nieuwe logo van ADO Den Haag. Een duidelijk geval van aanhaken bij de populariteit van de club. Omdat bij ADO Den Haag zowel het logo als de naam geregistreerd is, zijn de filmpjes door YouTube direct offline gezet.



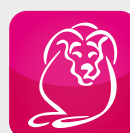
Abcor en maatschappelijk ondernemen

Om een klein steentje bij te dragen, werken we al jaren belangeloos voor een aantal stichtingen. Juist de kleinere organisaties kunnen het zich vaak niet veroorloven om dure IE-juristen in te huren. Echter, aanhaken bij organisaties gebeurt ook in de non-profit sector. Om die reden hebben we de afgelopen jaren belangeloos gewerkt voor onder andere de Stichting Bits For Freedom, LCKV Jeugdvakanties, de Voedselbank en de Stichting No-House-Wine.



Volg Abcor op Twitter

Test je kennis in de IP-kennisquiz: www.abcor.nl/ipkennisquiz Volg ons op Twitter voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland: www.twitter.com/abcor



Download GRATIS onze App

Gratis te downloaden in de Appstore en de Android Market of via de website www.abcor.nl