

ABCOR's ABC-tje



Merken

Polo/Lauren weert Polo Sport

The Polo/Lauren Company heeft succesvol de registratie van het logo POLO SPORT kunnen tegenhouden. De verweerder stelt dat het merk al sinds 2004 wordt gebruikt en er nooit problemen zijn geweest. Het logo is een verwijzing naar de lifestyle en duidt op een stoer en chique leven. Gezien de verschillen zouden beide logo's naast elkaar moeten kunnen bestaan.



BX 695570



BX spoedinschrijving 759109

De oppositie afdeling van het BBIE is het daar duidelijk niet mee eens. Beide tekens bestaan uit een paard met een polospeler en de club omhoog, waardoor de tekens overeenstemmen. De aanvraag wordt dan ook geweigerd voor alle producten die soortgelijk zijn aan de producten waarvoor Polo/Lauren haar merk heeft geregistreerd.

Nietigheid merk CANNABIS bier

In Italië produceert Glampietro Torresan sinds 1996 CANNABIS bier. Als het merk in 2003 Europese bescherming krijgt, start de Duitse brouwer THE CANNABIS CLUB SUD een nietigheidsactie. Reden: het merk CANNABIS zou beschrijvend zijn voor bier.



De Italiaanse fabrikant bestrijdt dit en stelt dat het een suggestieve naam is die verwijst naar genot, een aangename afleiding of ontspanning. Omdat er geen drugs in zit, kan het hiervoor niet beschrijvend zijn. Het Hof oordeelt echter dat de term CANNABIS niet alleen verwijst naar drugs, maar dat het ook de naam is voor een bepaald soort hennep dat gebruikt

wordt in de productie van levensmiddelen en dranken, waaronder een aantal bieren. Aangezien het een ingrediënt handelt dat vaker gebruikt bij de productie van bier gebruikt wordt, is het dus beschrijvend.

Napoleon als toiletpapier

In Griekenland is het beeldmerk NAPOLEON geregistreerd voor tissues, keuken- en toiletpapier. Het logo bestaat uit een afbeelding van Napoleon met in zijn hand een toiletrol. In eerste instantie was het merk geweigerd. Het merk zou een Frans nationaal staatssymbool bevatten.



De hoogste Griekse instantie oordeelde echter anders.

Volgens art. 6ter Verdrag van Parijs kan een historisch persoon geen beschermd staats-symbool zijn. De merkregistratie werd dan ook toegelaten.

Vormmerk houdt stand

Revillon verhandelt sinds 1998 staafjes chocola in de vorm van een wijnrank. In 2003 lukt het om het vormmerk in te schrijven. Sinds 2004 brengt Trianon eveneens chocoladestaafjes op de markt in de vorm van een wijntakje. In 2006 start Trianon een nietigheidsprocedure tegen het vormmerk. Het merk zou ieder onderscheidend vermogen missen (geen ongebruikelijke vorm zijn) en de vorm geeft de wezenlijke waarde aan het product.



BX vormmerk 0744485

De rechtbank deelt die mening in 2008, maar in 2010 oordeelt het Hof anders. Omdat de vorm significant afwijkt, heeft het merk wel degelijk onderscheidend vermogen. Daarnaast is de vorm ook niet bepalend voor de waarde van dit product. De wezenlijke waarde van chocola is gelegen in de smaak en substantie, niet in de aantrekkelijke vorm.

Gevolg: Revillon heeft een geldig merk voor de vorm van de chocoladestaafjes. De staafjes van Trianon zijn identiek, dus maken ze inbreuk op de staafjes van Revillon. Met als gevolg: verbod, schadevergoeding en het betalen van de proceskosten (ruim € 95.000,-).

Ongewenste associaties

Een merk van een ander bedrijf vormt pas een probleem als de merken overeenstemmen en de producten soortgelijk zijn. Dat bedrijven of producten dezelfde naam hebben, hoeft dus niet automatisch een probleem op te leveren.



Toch is het verstandig om bij een onderzoek naar beschikbaarheid hier op te letten. Dit kan onprettige associaties voorkomen. Zo wordt in Engeland zowel bier als hondenvoer op de markt gebracht onder het merk PEDIGREE.

Reclame

Stockfotografie en portretrecht

André Rieu is één van Nederlands meest succesvolle klassieke muzikanten. Om die reden heeft hij zijn naam als woordmerk en zijn portret als beeldmerk laten vastleggen. Van dit succes wenst menigeen een graantje mee te pikken en zo verscheen najaar 2009 het verzamelblad "André Rieu, van koorknaap tot violidool".

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

Een tijdschrift (132 pagina's) vol foto's van de orkestleider, zowel tijdens zijn optredens als daarbuiten. André Rieu heeft hiervoor geen vergoeding gekregen en start een procedure.



Bewaartijdschrift

CTM registratie 4713483

De uitgever geeft aan dat hij toch keurig alle stockfoto's heeft betaald. Vaak denken bedrijven dat zij daarmee tevens de rechten hebben verworven van de modellen die daarop staan. Dat is echter niet het geval. Omdat André Rieu een verzilverbare populariteit heeft, kan hij zich op basis van zijn portretrecht verzetten tegen de publicatie.

Er volgt een verbod en een recall van het nummer, waardoor de reeds verkochte bladen nu echt unieke bewaarnummers zijn geworden.

Auteursrecht

De grijze haren van Sarah & Abraham

Happy Point verhuurt en verkoopt opblaasbare poppen. Als er een vrijwel identieke pop op de markt komt, start Happy Point een procedure.



Links originele Sarah



Rechts originele Abraham

De wederpartij stelt dat de poppen niet auteursrechtelijk beschermd zijn omdat ze bestaan uit generieke uiterlijke kenmerken, zoals grijze haren. De rechter volgt dit niet. Niet iedere Sarah heeft namelijk een fles wijn in haar handen en niet iedere Abraham heeft een zwart kostuum aan. Omdat de poppen vrijwel identiek zijn, volgt er een verbod en een proceskostenveroordeling.

Parodie

Een lijntje voor Nijntje

Vanwege het brave en kindvriendelijke karakter is Nijntje van Dick Bruna wel vaker op de hak genomen. Mercis treedt daar vaak succesvol tegen op. Zo haakte de Sire campagne in 2002 (tegen het onbeschofte gedrag van mensen) aan bij de stijl van Bruna's Nijntje. Sire trok na bewaar de campagne in. In de tussentijd is in de auteurswet een nieuwe bepaling opgenomen, de parodie-exceptie.



Ingetrokken SIRE campagne



Geaccepteerde parodie

De website punt.nl doet hierop succesvol een beroep in een recente rechtszaak bij de rechtbank in Amsterdam.

Nijntje is hier o.a. te zien als snuivend konijntje, dj op een house feest en party-beest. Dit alles in combinatie met grove en agressieve teksten. Bruna stelt verminking van zijn kindvriendelijke werk. De rechter oordeelt dat vijf tekeningen een geoorloofde parodie zijn. Aan die tekeningen zijn vreemde beeldelementen toegevoegd en samen met de grove teksten is het geheel duidelijk humoristisch.

De weg is echter niet geheel vrij, want twee tekeningen lijken te sterk op de bestaande beeldmerken van NIJNTJE en daar wordt inbreuk wel aangenomen.

Domeinnamen

Domeinkaping kost 5 miljoen roebel

Burger King wil in Rusland haar eerste restaurant openen, maar ziet dat de domeinnaam BURGERKING.RU in 2000 is geregistreerd door Elvis Telecom. Vaak lukt het domeinkapers om voor grote sommen geld een domeinnaam te verhandelen. Dit keer gaat het heel anders.

De Russische wet geeft merkhouders een exclusief recht op het gebruik van de domeinnaam. Burger King heeft haar merk in 1994 geregistreerd en beroept zich hier succesvol op. Daarnaast krijgt Burger King nog een schadevergoeding van 5 miljoen roebel (ca € 115.000,-).



Abcor's IP Kennisquiz

Elke maand staat er een recente rechtszaak centraal in Abcor's IP Kennisquiz. Op verzoek is de IP Kennisquiz nu ook online te bekijken www.abcor.nl/ipkennisquiz



Oplossingen kunnen via het internet, per mail en fax ingestuurd worden tot de 15^{de} van de volgende maand. De goede inzenders dingen mee naar een IRIS waardebon van € 20,-.

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