

CHIEVER

QUARTERLY REVIEW

Chiever Quarterly Review bevat een overzicht van opvallende, interessante en leuke cases over merken, auteursrechten, design en handelsnamen

2e Jaargang nr. 3 - 2015

Messi shirts verboden?!



In dit nummer:

Geen bescherming voor Monaco

Louboutin vs Van Haren

Viagra niet beschermd in Canada

Paraplu door het oog van de naald

.sucks zorgt voor ophef

Merkenstrijd Rihanna



Geen kledingmerk voor Messi

Barcelona-ster Lionel Messi kan zijn naam niet zo maar als merk voor kleding en sportartikelen gebruiken. De Europese merkregistratie van het merk Messi is afgewezen vanwege het bestaan van een ouder Europees merk Massi.

Weigering

Uit onderzoek van Chiever blijkt dat de weigering vorige jaar al door de Board of Appeal van het Europese merkenbureau is uitgesproken, maar tot op heden buiten de publiciteit is gehouden.

Geen Messi-shirts

Het gevolg van deze uitspraak is dat het voor Messi en Barcelona riskant is om merchandise producten als kleding en schoenen onder het merk Messi te verkopen.

Je kunt er zelfs over discussieren of het wel is toegestaan om shirts met achterop de naam Messi te verkopen. Merchandise is tegenwoordig één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor clubs en spelers.

Beroep

Messi, die overigens Lionel Andres Messi Cuccittini blijkt te heten, heeft inmiddels beroep aangetekend.



Het woord Monaco kan niet als merk geregistreerd worden. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie begin van dit jaar bepaald. Het merk Monaco was door het vorstendom van Monaco als Europees merk aangevraagd voor een groot aantal producten en diensten.

Geografische aanduiding

Volgens het Gerecht beschouwen alle Europeanen het woord Monaco als een geografische aanduiding die de herkomst

van de producten aangeeft. Volgens het Gerecht is het niet de bedoeling dat dergelijke woorden als merk worden geclaimd, zelfs niet als de aanvrager, zoals in dit geval, het vorstendom zelf is.

L'Argentina en Passionately Swiss

Monaco is niet de eerste geografische benaming die het als merk niet haalt. Eerder strandden ook het merk L'Argentina voor schoenen en het merk Passionately Swiss voor horecadiensten.

.sucks-chantage

Vox Populi, het bedrijf dat de nieuwe .sucks-domeinnaam uitgeeft, wordt zwaar bekritiseerd vanwege de hoge prijs die het bedrijf in de voorrangperiode voor merkhouders rekent: US \$ 2.500 per jaar voor uwwerk.sucks. Registreert u niet, dan kan een ander hem straks voor US\$10 kopen. Dat voelt als chantage.



Vox Populi provoceert congressorganisatie INTA in San Diego met billboard

Louboutin mogelijk naar Europese Hof

Het is nog steeds niet duidelijk of de bekende rode zool van Louboutin als merk beschermd is. Het modehuis heeft in Nederland en België verschillende procedures gevoerd, met tegenstrijdige uitspraken. Op 1 april 2015 liet de Rechtbank Den Haag weten dat het aan het Europese Hof wil vragen of het rode zool-merk geldig is.

Probleem

Louboutin voert al jaren strijd tegen schoenenwinkel Van Haren, dat ook hooggehakte schoenen met rode zolen verkoopt. Mocht het Europese Hof oordelen dat het rode zool-merk ongeldig is, dan lijkt de weg voor schoenen met rode zolen voor iedereen open te liggen en heeft Louboutin, in ieder geval in Europa, een groot probleem.



De nieuwe Engelse verpakking

Nieuwe verpakking onder vuur

De tabaksfabrikanten British American Tobacco en Philip Morris hebben een klacht ingediend tegen de nieuwe Engelse wet waarin strenge regels voor sigarettenverpakkingen zijn neergelegd.

Onrechtmatig

Onder de nieuwe wet wordt het gebruik van merken, kleuren en afbeeldingen op de pakjes sterk aan banden gelegd. De fabrikanten menen dat ze hierdoor op onrechtmatige wijze van hun merkrechten worden beroofd en eisen compensatie.

Voss verliest

De opvallende waterfles van het Noorse Voss kan niet als Europees merk beschermd worden. De vorm is onvoldoende onderscheidend. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald op 7 mei 2015.

Boemerang

De procedure over de bescherming van vorm van de fles kwam op gang toen Voss het bedrijf Nordic Spirit aansprak, dat met een sterk gelijkende fles voor wodka op de markt was gekomen. De aanval kwam echter als een boemerang terug bij Voss. Nordic stelde dat de fles van Voss niet onderscheidend was en dus niet als merk beschermd kon worden. Dat heeft het Europese Hof nu bevestigd. Voss heeft geen merkrechten. De uitspraak laat zien dat het tegenwoordig heel moeilijk is je verpakking als vormmerk te beschermen.

Foto: Tomislav Pinter, Shutterstock.com
Rechts: Wodkafles Nordic.



Significant afwijken

Volgens het Europese Hof zijn consumenten niet gewend om aan de enkele vorm van een verpakking te herkennen van wie hij afkomstig is. De vorm van de verpakking moet *significant afwijken van wat de norm in de markt is*, wil je hem als merk kunnen registreren.



In Australië zien de pakjes er sinds 2013 nog afschrikwekkender uit

Louis van Gaal is niet van ons allemaal

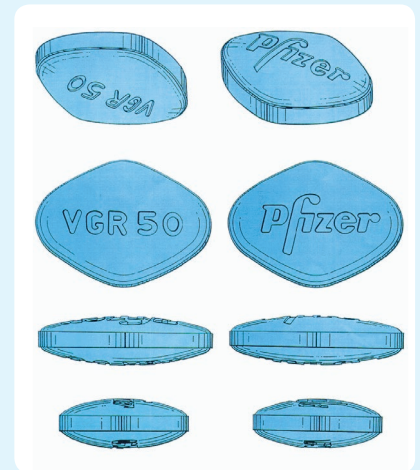
Louis van Gaal mag dan het WK 2014 niet hebben gewonnen, de rechtszaak over het gebruik van zijn foto wist hij in april van dit jaar wel in zijn voordeel te beslissen.

Six Word Story

Tijdens het WK 2014 had Interbest een advertentie in de Telegraaf geplaatst voor de schrijfwedstrijd Six Word Story. Zelfs de bondscoach werkt tijdens de wedstrijd aan een Six Word Story, was de boodschap.

Financieel belang

Volgens de rechtbank is dit een portretrechtinbreuk. Van Gaal heeft een financieel belang om zich tegen deze publicatie te verzetten omdat hij normaal geld krijgt voor het gebruik van zijn foto. Hij mag nu zelf de hoogte van de vergoeding onderbouwen, vermoedelijk een bedrag tussen € 50.000,- en € 100.000,-.



Benelux merkregistratie nr. 674 245

Viagrapil in Canada niet beschermd

Het diamantvormige, blauwe Viagra pilletje krijgt in Canada geen merkbescherming. Onlangs bepaalde de Canadese rechter dat deze combinatie van vorm en kleur door artsen, apothekers en consumenten niet herkend zal worden als afkomstig van één fabrikant.

In Europa wel onderscheidend

De uitspraak is opvallend omdat juist dit wybert-vormige blauwe pilletje regelmatig wordt aangehaald als hét voorbeeld bij uitstek van een vorm die een merkfunctie vervuld. In Europa, en met name in Nederland en Frankrijk, heeft Viagra-fabrikant Pfizer zich de laatste jaren al verschillende malen met succes op zijn vormmerk kunnen beroepen.

Stormparaplu door het oog van de naald

De populaire stormparaplu van Sens Technologies blijft als Europees model beschermd. Dat heeft het Europese Gerecht op 21 mei bepaald. Daarmee gaat het Gerecht in tegen het oordeel van de Kamer van Beroep, die in 2012 had vastgesteld dat de registratie nietig was.

Ouder Amerikaans model

De zaak was in 2010 aangespannen door concurrent Impliva. Impliva had ontdekt dat er in de Verenigde Staten ooit een octrooiaanvraag was gedaan voor een sterk gelijkend model. De Kamer van Beroep oordeelde dat de paraplu van Sens daarom het vereiste 'eigen karakter' miste en ongeldig was.

Andere totaalindruk

Het Gerecht heeft nu bepaald dat de totaalindruk van de Sens-paraplu toch voldoende afwijkt van het oudere Amerikaanse model, waardoor ook de Sens-



Rechts: Sens paraplu.
Links: Amerikaanse octrooi registratie nr. 5505221

paraplu een 'eigen karakter' heeft en zijn geldigheid behoudt. Daarmee lijkt de populaire paraplu door het oog van de naald te kruipen.



De Canadese rechter vindt het maar niets dat Viagra

Under Armour vs Ass Armor

Het succesvolle kledingmerk Under Armour heeft in de Verenigde Staten een juridische procedure aangespannen tegen snowboarder Casey Sherr, die sportkleding onder het merk Ass Armor op de markt brengt. Under Armour meent dat Sherr merkinbreuk pleegt en dat hun merk door Ass Armor wordt beschadigd.



Protect your Assets

Volgens Under Armour vertonen de merken een grote gelijkenis en gebruikt Ass Armor bovendien hetzelfde lettertype. Wat ook meespeelt is dat Sherr gekozen heeft voor

een slogan die een duidelijke variant is op die van Under Armour: terwijl Under Armour de zin *Protect this House* gebruikt, heeft Ass Armor gekozen voor *Protect your Assets*.

Hoofdpijn...

Al weer een hoofdpijndossier uit Griekenland. Volgens de Griekse rechter maakt de groen-witte verpakking van pijnstillers Salospir geen inbreuk op de rechten van Bayer op de bekende Aspirine verpakking. Daar kan je ook anders over denken, zou je zeggen.

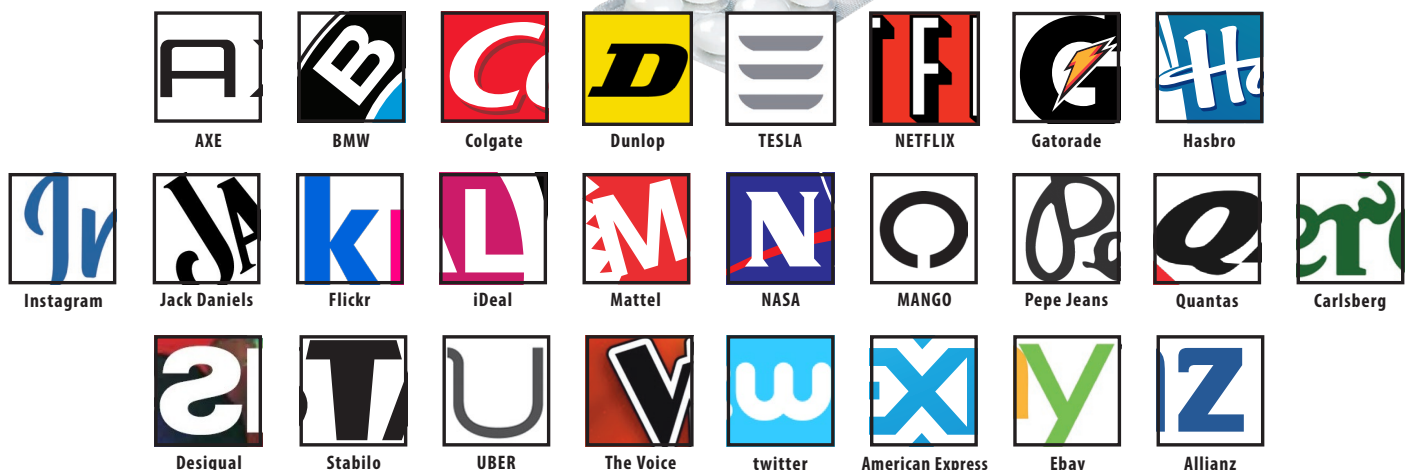
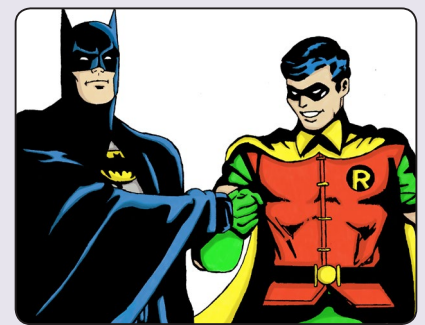


Merkenstrijd Rihanna

Popster Rihanna, wiens volledige naam Robyn Rihanna Fenty luidt, heeft het aan de stok met het bedrijf DC Comics, dat de rechten op de strip en film Batman bezit.

Robin vs Robyn

DC Comics heeft oppositie ingediend tegen Rihanna's Amerikaanse merk-aanvraag Robyn voor tijdschriften. Volgens DC Comics komt Robyn te dicht in de buurt bij hun merkregistratie van Robin, de trouwe maat van Batman.



Dit waren wij u nog verschuldigd: de uitslag van de Chiever Letterquiz 2014. De winnaars van de € 100,- dinerbonnen waren Julien Demeijer van Spaces en Richard Smit van het Financieel Dagblad. Gefeliciteerd!

Nicole Kidman wint in China

Actrice Nicole Kidman is in China met succes opgetreden tegen een kaper die de naam Nicol Kidman als merk voor mode-accessoires had geregistreerd. Op verzoek van de actrice heeft het Chinese merkenbureau de merken ongel dig verklaard.

Zelf geen registratie

Ondanks het feit dat Kidman zelf geen merkregistratie van haar naam in China bezit, is zij er toch in geslaagd deze registratie van haar enigszins verbasterde naam uit het register te laten halen.

Identiek geen eis

Volgens het Chinese merkenbureau kan het merk Nicol Kidman voor verwarring zorgen. Tot voor kort konden beroemdheden in China alleen optreden tegen registratie van een merk dat *identiek* is aan hun naam. In 2014 heeft Beijing High People's Court echter beslist het in dit soort gevallen niet om een identieke naam hoeft te gaan. De vraag is vooral of er *gevaar voor verwarring* kan zijn.



Foto: Featureflash / Shutterstock.com

Wat werd er nu weer geweigerd?

Als een merk geen onderscheidend vermogen bezit, wordt registratie door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom geweigerd. Soms terecht, maar naar onze mening soms ook niet. De regels zijn in ieder geval wel streng tegenwoordig.

Geweigerd merk	Commentaar Chiever
WILHELMUS VAN NASSOUWE BEN ICK VAN DUITSCHEN BLOET	De tekst van het Wilhelmus, als kledingmerk van Madurodam? Terechte weigering.
VERDRAAID LEKKER	Op naam van Frito Lay, vast bedoeld voor de WOKKEL. Dit merk had van ons wel door gemogen.
AMSTERDAM ENERGIE	Als dit geen energieleverancier uit Amsterdam is! Terechte weigering.
DRIVE & GO	Dat zat er in, aanvrager FIAT had beter moeten weten.
 KOFFERKONING.NL	Woordmerk. Uiteraard voor koffers. Terecht geweigerd.
PIZETTE	Net als Wasserette, maar dan voor pizza's? Volgens ons een prima merk.
	Woordmerk. Hoe zou deze advocaat het doen? Anders dan anderen? Terechte weigering.

Merkenbureau Chiever adviseert bedrijven bij de nationale en internationale bescherming van merken, handelsnamen, auteursrechten en design.

USP's

Kennis en ervaring

Advies met durf

Overzicht en controle voor de klant

Concurrerende prijs

Chiever

**Big enough to cope,
small enough to care**

Chiever B.V.

Barbara Strozzi laan 201

1083 HN Amsterdam

Tel: +31-(0)20-820 40 00

Fax: +31-(0)20-820 11 12

Mail: info@chiever.com

Web: www.chiever.nl

Adviseurs

mr. Alice Slabbaert, partner

mr. Bas Kist, partner

mr. Volkert Teding van Berkhout, partner

mr. Maria-Gemma Huijnen

mr. Annette Lindeman

mr. Neeltje de Gruyter

Trademark Assistants

Daphne Althoff

Marion de Bruijn

Clementine Doodeman

mr. Azalia Ilahi

Judith Irion

Marionne Min

drs. Sylvie Piernaz

Joke Rienks

mr. Manouk van Santen

mr. Marijntje Sitters

Interne organisatie

Manon Fock, manager operations

Fabienne Filbry, ass. manager operations

mr. drs. Tessa van de Braak,

database manager

Noah Schuster, team assistant