

CHIEVER

QUARTERLY REVIEW

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

3e jaargang nr. 10 - 2017

Strepen strijd adidas en Puma



In dit nummer:

Nederlaag voor Lacoste

Pauselijk portretrecht

Oplossing Chiever Letterquiz 2016

Kopieert Ikea Proplamp?

Geen merk voor Dirty Dancing



Adidas op oorlogspad



Sportartikelenfabrikant adidas heeft in de Verenigde Staten concurrent Puma voor de rechter gesleept. Volgens adidas maakt een nieuwe voetbalschoen van Puma, voorzien van vier strepen, inbreuk op de merkrechten die adidas bezit voor zijn bekende drie-strepen-design. Dat blijkt uit de aanklacht die adidas op 17 februari indiende bij de Rechtbank van Oregon.

Bekendheid

In het conflict met Puma beroept adidas zich op maar liefst 22 merkregistraties van producten waarop de drie strepen zijn te zien: van schoenen tot shirtjes, broeken en petten. Volgens adidas haakt Puma met zijn schoen met vier strepen heel bewust aan bij de grote bekendheid van het adidas-design, dat al sinds 1952 op de markt is. Niet alleen raakt de consument hierdoor in verwarring, het doet bovendien ook nog afbreuk aan het drie-strepen-merk, aldus adidas.



Ook Tesla en Barca



Foto: www.tesla.com



Foto: Shutterstock



Links: Merkaanvraag van Barcelona

Onder: de aanvraag van Tesla

Puma is niet het enige bedrijf dat te maken heeft met de strepen-claim van adidas.

Barca

Een paar maanden geleden spande het sportbedrijf tot verbazing van velen een juridische procedure aan tegen FC Barcelona. De voetbalclub had in de VS een

merkregistratie aangevraagd van het design van het Barcelona-shirtje, inderdaad ook met strepen.

Zelfs Tesla

En begin februari van dit jaar was het weer raak. Toen opende het sportmerk adidas de aanval op Tesla, dat probeerde de bekende Tesla E, bestaande uit drie

strepen, als merk te registreren. En de aanvalsstrategie van adidas heeft succes: zowel Barcelona als Tesla hebben hun merkaanvragen ingetrokken.





Nederlaag voor Lacoste

Foto: DisneySpring.com / Lacoste shop



Logo Crocodile International, door Lacoste geregistreerd in Nieuw Zeeland. Registratie vervallen wegens niet-gebruik door Lacoste



LACOSTE

Op 21 februari heeft de Supreme Court in Nieuw Zeeland bepaald dat de merkrechten van kledingmerk Lacoste op een logo van een krokodil ongeldig zijn. Hoewel het niet gaat om het bekende Lacoste-merk zelf, is het toch een gevoelige nederlaag voor Lacoste.

Jarenlange strijd

De rechtszaak over de geldigheid van het logo was aangespannen door het kledingbedrijf Crocodile International, waarmee Lacoste in een aantal landen een verbeten merkenstrijd voert. Lacoste was er een aantal jaren geleden in geslaagd een merkregistratie van het logo van Crocodile in Nieuw Zeeland te bemachtigen.

Geen gebruik

Volgens Crocodile zijn de rechten op dit merk in Nieuw Zeeland vervallen, omdat Lacoste dit logo zelf niet gebruikte. In Nieuw Zeeland vervalt een registratie als een merk 3 jaar niet gebruikt wordt. Hoewel Lacoste toegaf dat het het merk niet gebruikte, meende het bedrijf dat gebruik van zijn eigen Lacoste-krokodil

voldoende was om de rechten in stand te houden. Maar daar ging de rechter niet in mee. Er waren "significant visual differences" tussen de beide logo's. Gebruik van het Lacoste-logo houdt de rechten op het Crocodile-logo dus niet in stand.

Voor Crocodile ligt de weg nu eindelijk open om zelf een merkregistratie in Nieuw Zeeland aan te vragen.

Paus Franciscus laat niet met zich sollen



Via www.news.va, het officiële communicatiekanaal van Vaticaanstad, heeft de paus eind februari laten weten dat zijn portretrechten beter beschermd moeten worden.

Monitoren

Met ingang van heden zal het Secretariat of State van het Vaticaan systematisch gaan monitoren hoe er in de praktijk gebruik wordt gemaakt van het portret van paus Franciscus. Indien nodig zal worden ingegrepen. Het wordt dus oppassen met plaatjes van de paus. Desondanks wagen wij het er nog een keertje op (maar dan maar alleen van achteren).

Whisky-ruzie over 'Glen'

De Scotch Whisky Association maakt bezwaar tegen de aanduiding Glen Buchenbach voor whisky die niet uit Schotland komt, maar uit Duitsland.

Smalle vallei

De Schotten zijn bang dat het gebruik van de aanduiding 'Glen' het publiek op het verkeerde

been zet. Glen betekent 'smalle vallei'. Een groot aantal

Schotse distilleerderijen zijn genoemd naar de 'Glen' waarin zij liggen. Hoewel de naam 'Glen', anders dan de naam Scotch

Whisky, niet als geografische aanduiding beschermd is, menen de Schotten toch dat door 'Glen' een verkeerde indruk wordt gewekt. De zaak is onlangs voorgelegd aan het Europese Hof.



12 jaar stierengevecht



Na 12 jaar knokken komt het slepende conflict tussen Red Bull en The Bulldog eindelijk tot een eind.

Stroperig

De zaak illustreert nog eens mooi hoe stroperig en ineffectief het recht kan werken. In 2005 viel Red Bull het merk The Bulldog aan, dat naast marihuana ook energiedrankjes was gaan verkopen.

Veel rechters

Sindsdien heeft een groot aantal rechters zich over deze zaak uitgesproken: de rechtbank van Amsterdam (2007), het Hof Amsterdam (2010), de Hoge Raad (2012), het Europese Hof van Justitie (2014), nogmaals de Hoge Raad (2015) en dan tenslotte nu het Hof Den Haag (2017).

Case closed

En dan blijkt het na 12 jaar eigenlijk kinderlijk eenvoudig te zijn: die merken lijken volgens het Hof gewoon niet op elkaar. Case closed.



Geen merk voor Route 66

Onlangs heeft de hoogste rechter in Noorwegen bepaald dat de aanduiding Route 66 niet als merk geregistreerd kan worden voor een reisbureau en andere producten die gerelateerd zijn aan toerisme. Het publiek zal Route 66 beschouwen als een verwijzing naar de wereldbekende highway in de Verenigde Staten. Een dergelijke beschrijvende aanduiding kun je niet als merk claimen, aldus de Noren.

Uitslag Chiever Letter Quiz 2016



A: Airbnb B: NBC C: Converse D: LinkedIn E: Dove F: Spotify G: GoPro



H: Philips I: Pinterest J: Jack Daniels K: Kraft L: Rituals M: Mango N: Samsonite O: Pokemon P: Paypal Q: Qualcomm



R: Caffè Nero S: M&M's T: Trump Tower U: UBS V: Vespa W: WWF X: FOX Y: Paypal Z: Rizla

De Chiever Letter Quiz 2016 leverde weer veel goede inzendingen op. Hierboven vindt u de juiste antwoorden.

Opvallend

Echter, er ging ook wel wat mis. Hét struikelblok dit jaar bleek de N van Samsonite te zijn. Niet alleen lastig te vinden, maar er blijken ook meer logo's te zijn met een sterk gelijkende N.



Die N wordt dus wel vaker gebruikt. Toch kan de N in onze quiz helaas alleen bij Samsonite horen. Dat komt niet alleen

door de kleur, maar ook door het kleine stukje blauw links naast de N. Dat is het beeldlement in het Samsonite-logo.



De winnaar hebben wij door loting moeten bepalen. De gelukkige is: *Marianne Dijkstra-Klaver*, TNT Nederland B.V. Hartelijk gefeliciteerd!

Ruzie met Ikea



Foto: www.proplamp.nl



De Nederlandse ontwerpster Margje Teeuwen heeft een rechtszaak aangespannen tegen Ikea. Volgens Teeuwen maakt Ikea met de verkoop van de Krusning, een lamp van een designer uit IJsland, inbreuk op haar Proplamp. Dat blijkt uit een publicatie van het AD in februari.

Kopie

Teeuwen meent dat de Krusning, die sinds december 2014 bij Ikea te koop is, gewoon een kopie is van haar eigen lamp, die zij in 2010 ontwierp. De lamp van Ikea ligt in de winkel voor € 6.99 terwijl een echte Proplamp meer dan € 300,- moet kosten (maar dan ook van andere materialen is gemaakt).

Slaafse nabootsing

Volgens het AD beroept Teeuwen zich niet op haar auteursrechten, maar op zogenaamde *slaafse nabootsing*. Dat laatste lijkt ingegeven door het feit dat een auteursrechtclaim alleen werkt als een concreet werk is nagebootst. In dit geval lijkt het voornamelijk te gaan om het overnemen van een idee, een prop papier als lamp. Dat maakt de zaak extra interessant maar ook complex.



Heks wint van Wit Wief

Levola, het bedrijf achter het merk Heks'nkaas, is er in hoger beroep toch in geslaagd de merkregistratie van Witte Wievenkaas tegen te houden. In eerste instantie had het merkenbureau de bezwaren van Levola nog afgewezen.

Negatieve connotatie

Anders dan het merkenbureau meent het Hof in Den Haag dat er wel overeenstemming bestaat tussen de woorden 'heks' en 'wit wief', die in beide merken het belangrijkste bestanddeel vormen. Beide zijn bovennatuurlijke magische vrouwelijke



Foto: Annina Romita

verschijningen met een negatieve connotatie, aldus het Hof. Het bedrijf FanoFineFood krijgt daarom geen registratie voor Witte Wieven Kaas.



Bread Pitt

Als een kapper in Londen zich Barber Streisand mag noemen, dan kan onze broodzaak in Amsterdam West toch ook Bread Pitt heten?

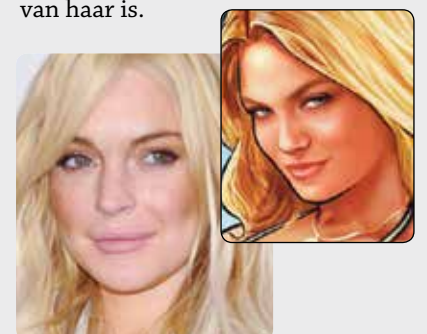
Hoewel het feit dat actrice Barbara Streisand blijkbaar geen bezwaar heeft gemaakt tegen de Londense kapperszaak geen garantie is dat de advocaten van Brad Pitt de Amsterdamse broodwinkel met rust laten, is het natuurlijk wel een onderscheidende en opvallende naam.



Foto: <http://exmouth.london/barber-streisand>

Lindsay Lohan strijdt door

Nadat zij vorig jaar oktober een rechtszaak verloor, heeft de Amerikaanse actrice Lindsay Lohan nu hoger beroep aangetekend in de kwestie tegen Take Two, de makers van de videogame Grand Theft Auto V (GTAV). Lohan maakt bezwaar tegen gebruik in GTAV van het personage Lacey Jonas, een blonde vrouw die volgens de actrice een look-alike van haar is.



Geen merk voor Dirty Dancing show



Het Amerikaanse mediabedrijf Lions Gate Entertainment krijgt voornamelijk geen merkbescherming voor de naam Dirty Dancing voor zijn theatershow.

Seksueel provocerend

Volgens de Board of Appeal van het Europese Merkenbureau EUIPO is de naam Dirty Dancing zuiver beschrijvend voor een show waarin op een 'seksueel provocerende' manier wordt gedanst. Een dergelijke generieke term kan je niet als merk registreren, aldus de Board.

Geen inburgering

Een poging van Lions Gate om de grote bekendheid – en daarmee de inburgering – van de show Dirty Dancing aan te tonen mislukte. Volgens de Board staat het buiten elke discussie dat de *film* Dirty Dancing uit 1987 een enorm succes was en een grote bekendheid geniet, maar dat is geen bewijs voor de inburgering van de *theatershow* Dirty Dancing van Lions Gate.

Wat werd er nu weer geweigerd?

Als een merk onvoldoende onderscheidend vermogen bezit, wordt registratie door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE geweigerd. Soms terecht, maar naar onze mening soms ook niet terecht. Hoe het ook zij, de regels zijn streng.

Geweigerd merk:	Commentaar Chiever:
	Geweigerd beeldmerk. Maar maakt zo'n gestileerd vliegtuigje het nu niet net wél onderscheidend?
	Heel leuk, maar ook met zo'n labeltje krijg je dit merk niet geregistreerd.
	Deze beschrijvende krantentitel komt er niet meer in. Daar helpt ook die blauwe M niet bij.
HOE WORD IK ...? 	Soms laat het register zien waar iemand mee bezig is: Ivo Niehe probeerde het woordmerk HOE WORD IK ...? voor een TV-programma te registreren. Terecht werd dit merk geweigerd.
	Zuiver beschrijvend woordmerk advocaatzoeken.nl: terecht geweigerd. Als u een merkenadvocaat zoekt misschien nog maar even doorzoeken.

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

USP's

Kennis en ervaring

Advies met lef

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, partner

mr. Miriam den Boogert

mr. Klaas Beks

mr. Manouk van Santen

mr. Kayin Pang

mr. Eline Heijboer

mr. Wilmar van Otigem

Trademark Assistants

Daphne Althoff

Simone Brouwer

Marion de Bruijn

Clementine Doodeman

mr. María Gómez van Gerder

Judith Irion

Roelie Kwakernaak

Marionne Min

drs. Sylvie Piernaz

Joke Rienks

Melanie Schoens

mr. Marijntje Sitters

Mirjam Steeman

mr. Eva de Wit

Interne organisatie

Manon Fock

Fabienne Filbry