

CHIEVER

QUARTERLY REVIEW

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

4e Jaargang nr. 11 - 2017

Fatboy strijdt met succes tegen namaak



In dit nummer:

G-Star Raw weert GinRaw

PayPal vecht voor P

U\$ 2 miljoen voor Dropbox

Adidas verliest strepen

Strijd om rechten Jimi Hendrix



Fatboy ruimt op

In iets meer dan 2 weken tijd dwong zitzakkenfabrikant Fatboy, eigenaar van de populaire opblaasbare Lamzac, drie grote winkelketens om look-alike zitzakken uit hun assortiment te verwijderen.

Blokker, Leen Bakker en Makro

Op 3 mei bepaalde de rechter dat Blokker zijn 'Opblaasbare Lounger' uit de etalage moest halen. Zeven dagen later kreeg Leen Bakker hetzelfde verzoek voor de 'Lounger'. Daarna verbood de Belgische rechter op 11 mei de 'Lounge-Air' van de Belgische Makro en was op 18 mei de 'AirChair' van de Nederlandse Makro aan de beurt.



Opblaasbare Lounger Blokker.

Modelrecht effectief wapen

Volgens de rechter maken al deze zitzakken inbreuk op de Europese modelrech-



Lounger Leen Bakker



ten van de Lamzac. De uitspraken laten zien dat een modelrecht een effectief wapen kan zijn in de strijd tegen look-alikes. De geestelijke vader van de Lamzac, Marijn Oomen, liet kort nadat hij de Lamzac ontwierp, de vormgeving als Europees model registreren. Een goede investering, waarmee de nieuwe eigenaar Fatboy nu de markt schoon kan houden.



Geen merk voor GinRaw

G-STAR RAW

Foto Shutterstock



Het Spaanse Mediteraan Premium Spirits MPS krijgt geen registratie voor zijn merk GinRaw voor sterke drank en cocktail shakers. Volgens het Europese Gerecht lijkt GinRaw teveel op het merk Raw van G-Star.

Ruime registratie

Het kledingbedrijf G-Star Raw had zwaar gemaakt tegen het nieuwe drank-

kenmerk op basis van zijn eigen Europese merkregistratie Raw. G-Star heeft dit merk in 2013 niet alleen geregistreerd voor spijkerbroeken, maar ook voor een groot aantal producten, waaronder sterke drank en allerlei keukenapparaten.

Focus op Raw

Volgens het Gerecht is het woord 'Gin' in GinRaw voornamelijk beschrijvend en zal

de aandacht van de consument vooral uitgaan naar het onderdeel Raw. Om die reden komt Ginraw volgens het gerecht te dicht bij het merk Raw van G-Star.



Panorama vrijheid



Foto Shutterstock

Mag je een foto van het Amsterdamse filmmuseum Eye zomaar op je Facebookpagina zetten? Ja hoor, want veel Europese landen kennen de 'vrijheid van panorama'. Dit is het recht om zonder toestemming en zonder betaling foto's te publiceren van kunst en architectuur die permanent aan de openbare weg is geplaatst. Gelukkig maar, want anders zou je wel heel erg moeten oppassen met vakantiekiekjes of reclamefilms.

Kussmund

Onlangs kwam in Duitsland de vraag op of de panoramavrijheid ook geldt voor kunstwerken aangebracht op schepen. Een Duitse touroperator had op zijn website een foto geplaatst van een cruiseschip van rederij AIDA, waarop een enorme afbeelding van een zoenende mond, de 'Kussmund', is afgebeeld. Volgens AIDA maakte de touroperator inbreuk op de auteursrechten van de 'Kussmund'.

Ook panorama vrijheid voor schip
Eind april bepaalde de hoogste Duitse

rechter dat het wettelijke begrip 'kunstwerk permanent aan openbare weg' ruim moet worden uitgelegd. Ook kunstwerken op schepen vallen onder de panoramavrijheid. De foto hoeft niet van de website. Het lijkt aannemelijk dat deze regel ook in Nederland zal gelden.

Ruzie om een P

PayPal heeft bij de rechtbank in New York een klacht ingediend tegen muziekstreamer Pandora. Volgens PayPal lijkt het nieuwe icoontje van de app van Pandora teveel op de bekende P van PayPal.

Social media

Volgens PayPal heerst er vooral op social media grote verwarring. In de stukken geeft PayPal als voorbeeld een Facebookbericht waarin gezegd wordt: *'I was*



Links Pandora, rechts PayPal

confused when I opened PayPal and Bare Naked Ladies started playing ...'.



Foto Shutterstock

Louboutin-rood

Terwijl er bij het Europese Hof van Justitie allerlei ingewikkelde vragen liggen over de geldigheid van het rode-zool-merk van Louboutin, doen ze er in Zwitserland niet zo moeilijk over. In februari bepaalde het Bundesgericht dat de rode zool gewoon geen bescherming krijgt. De rode zool is primair decoratief en wordt niet als merk waargenomen, aldus de rechter. Mogelijk wat kort door de bocht, maar wel duidelijk.

Strijd rond stier



Foto Shutterstock

In New York is opschudding ontstaan rond de Charging Bull, het enorme beeld van de stier bij Wall Street. Arturo di Modica, de Italiaanse ontwerper van het beeld, dreigt met juridische stappen van-

wege de plaatsing van een tweede beeld, Fearless Girl, recht tegenover de stier.

Protest

Fearless Girl werd een aantal maanden geleden op wereldvrouwendag zonder vergunning naast de wereldbekende stier van di Modica gezet, als protest tegen de ongelijkheid van mannen en vrouwen op Wall Street.

Aantasting

Volgens di Modica maakt de plaatsing van Fearless Girl inbreuk op zijn persoonlijkheidsrechten: een tweede beeld zo dicht bij de stier tast mijn werk aan, aldus de Italiaan. Overigens had di Modica toen hij de stier 28 jaar geleden bij Wall Street plaatste zelf ook geen vergunning.



Koningskwestie

De reclamecampagne van Burger King in België ter promotie van de Whopper heeft niet lang geduurd. Wordt het Koning Filip of Burger King, vroeg het hamburgerbedrijf op sociale media. Toen Koning Filip zich 'not amused' toonde, stopte het bedrijf meteen met de campagne. Jammer, want nu weten we niet of dit echt een inbreuk was.

\$ 2 miljoen voor Dropbox



Het Amerikaanse bedrijf Thru Inc. is door een rechtbank in Californië veroordeeld tot het betalen van \$ 2 miljoen schadevergoeding aan Dropbox. En dat terwijl Thru Inc. al jaren droomde van een megacclaim tégen Dropbox.

Even wachten

Thru Inc. bezit sinds 2004 een Amerikaanse merkregistratie van het merk THRU DROPBOX. Toen Dropbox in 2009 van start ging besloot Thru zich stil te houden. Laten we wachten tot het veelbelovende Dropbox succesvol is, dan



wordt onze merkenclaim meer waard, bedachten de sluwe managers van Thru.

Lot uit loterij

Echter, toen het onlangs tot een clash kwam stelde de rechter dat Thru, ondanks het feit dat het de oudste merk-rechten bezit, te kwader trouw had gehandeld. Daarbij speelde een uitgelekte mail uit 2011 van de CEO van Thru een belangrijke rol. Hierin liet hij aan een investeerder weten dat de merkregistratie THRU DROPBOX een 'lot uit de loterij' was, waarmee DROPBOX onder druk gezet kon worden. Thru Inc. is in beroep gegaan tegen de uitspraak.

Kapitein verslaat admiraal

De verpakking van de rum van Admiral Nelson maakt inbreuk op de merkrechten van concurrent Captain Morgan. De flessen van Admiral Nelson moeten onmiddellijk van de markt gehaald worden. Dat heeft de rechter in Canada in juni bepaald.

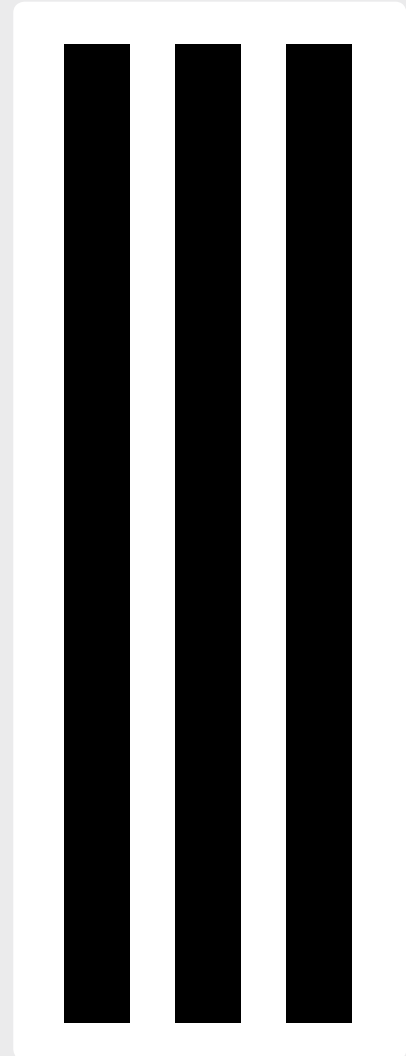
Piraat

De zaak was aangekaart door Diageo, de eigenaar van Captain Morgan. Het bedrijf bezit verschillende merkregistraties van de onderscheidende elementen op etiket van Captain Morgan. Ondanks het feit dat het aan de ene kant om een kapitein gaat en aan de andere kant – anders dan het merk Admiral Nelson doet vermoeden – om een piraat, meent de rechter dat de totaalindruk van beide etiketten toch hetzelfde is.



Adidas-merk ongeldig

Onlangs heeft de Board of Appeal (BOA) van het Europese merkenbureau bepaald dat de Europese registratie van adidas van een merk bestaande uit drie zwarte strepen ongeldig is.



Merkregistratie nr. 12442166

12.000 pagina's bewijs

Ondanks het feit dat adidas 12.000 pagina's aan bewijs van inburgering van dit strepenmerk had overgelegd, oordeelde de BOA dat het grootste deel hiervan geen betrekking had op dit specifieke merk, maar op ander gebruik van de strepen.

Meer strepen-merken

Uiteraard is dit verlies niet het einde van de wereld voor adidas. Het bedrijf bezit een enorme batterij aan strepen-registraties. Het is te verwachten dat adidas in beroep gaat.

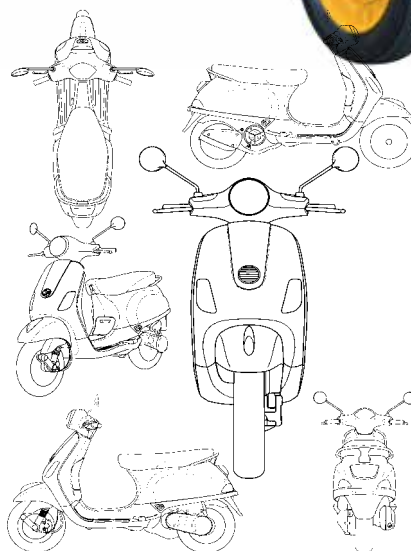
Design Vespa beschermd

Terwijl er in Europa door het strenge registratiebeleid bijna geen vormmerk meer geregistreerd kan worden, boekt Piaggio, de eigenaar van de Vespa scooter, in Italië een mooie overwinning. De vorm van de Vespa is als merk beschermd.



Foto Shutterstock

Geldig vormmerk van Piaggio



Chinese namaak

Nadat Piaggio tijdens een beurs in Milaan een aantal Chinese Vespa-look-alikes in beslag had laten nemen, gingen de Chinezen in de tegenaanval. Zij riepen de nietigheid van Piaggio's vormmerk-registratie in.

Zeer onderscheidend

Volgens de rechtbank in Turijn is de vorm van de Vespa zeer onderscheidend, ook omdat de meest onderscheidende delen sinds de introductie van de scooter in 1945 vrijwel ongewijzigd zijn gebleven. Ook bleek uit marktonderzoek dat de Vespa een zeer grote bekendheid geniet. Zo konden de Chinezen weer inpakken met hun namaakscooters. Al met al toch een mooie overwinning voor het vormmerk.

Strijd om rechten Hendrix



Foto Teamrock.com

Purple Haze likeur van Leon verboden

Jimi Hendrix mag dan bijna 50 jaar dood zijn, de commercie rondom zijn persoon is nog steeds springlevend. In de Verenigde Staten vechten familieleden van de in 1970 overleden popster elkaar al jaren de tent uit over de merk- en portretrechten van Hendrix.

De strijd gaat vooral tussen broer Leon en zus Janie. De laatste runt de Experience Hendrix, een organisatie die niet alleen de muziekrechten van Hendrix exploiteert, maar ook zijn *image-rights* claimt en zelfs de naam en de handtekening van de gitarist als merk heeft geregistreerd.

Familievete

Beide Hendrixen voeren al jaren rechtszaken tegen elkaar en ook dit jaar zijn er al weer over en weer claims ingediend. De familievete loopt al sinds 2002, toen vader Al Hendrix overleed en hij de rechten van Jimi naliet aan dochter Janie en neef Bob. Leon werd daarbij expliciet uitgesloten.

Ook als merk voor marihuana doet Hendrix het goed



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:
	Voor een beurs waar in medicinale cannabis wordt gehandeld is dit beeldmerk niet onderscheidend.
FLEX MAKELAAR	Het zal wel een soepele makelaar zijn. Woordmerk terecht geweigerd.
	Wie de Zwitserse vlag in zijn logo gebruikt, krijgt geen registratie. Afblijven van vlaggen!
	Deze begrijpen we niet helemaal. Een merk voor kleding. Niet onderscheidend omdat het naar Fuckin' verwijst?
	Het woord 'to' vervangen door een 2 wordt zoveel gedaan dat dat geen onderscheidend vermogen oplevert. Beeldmerk terecht geweigerd.

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

USP's

Kennis en ervaring

Advies met lef

Dicht op 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. Maria 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