

# CHIEVER

## QUARTERLY REVIEW

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

4e jaargang nr. 12 - 2017

# Geen merk voor Magnum slogan Release the Beast

### In dit nummer:

Onzekerheid rond Nachtwacht

Geen vormmerk voor Timberland

Conflict over foto David Bowie

Merci stopt Thank You

Uber onder vuur

Smurfenstrijd in China



## Slogan Magnum onder druk



Unilever krijgt geen Benelux registratie voor het merk Release the Beast. Volgens het Hof Den Haag lijkt dit merk teveel op Unleash the Beast, een ouder merk van drankenfabrikant Monster Energy. Unilever gebruikt de slogan momenteel voor zijn internationale reclamecampagne voor Magnum-ijsjes.

### Eerst winst voor Unilever

In eerste instantie had het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE nog bepaald dat Unilever geen merkinbreuk pleegde, omdat het om verschillende producten zou gaan: ijsjes vs. drankjes. Echter, eind juli 2017 oordeelde het Hof anders.

### Soortgelijk

Volgens het Hof moeten ijsjes en drankjes in juridische zin wél gezien worden als

dezelfde soort producten. Ze zijn uitwisselbaar en concurrerend: wie verkoeling zoekt koopt een ijsje of een drankje, aldus het Hof. Bovendien worden ze via dezelfde distributiekanaal verkocht en is er een trend dat drankproducenten via *line-extensions* ook ijs verkopen. Om die reden bestaat het gevaar dat de merken Unleash the Beast en Release the Beast worden verward.

### Europa

De kwestie speelt niet alleen in de Benelux, ook het Europese merk van Unilever ligt onder vuur. In eerste instantie trok Unilever ook daar aan het langste eind, maar inmiddels loopt er een beroepsprocedure.



## Seniorenverwarring



Na de trotse presentatie blazen de senioren nu weer de aftocht

Seniorenverenigingen KBO en PCOB mogen geen gezamenlijk tijdschrift uitgeven met de titel WijSr. Hiermee maken ze inbreuk op de rechten van het merk WIJ van uitgeverij Wij Special Media (WSM), dat een groot aantal titels onder de naam WIJ uitgeeft. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald op 30 augustus 2017.

### Onderscheidend

Het argument van de senioren dat de merkregistratie WIJ geen onderscheidend vermogen bezit, wordt door de rechter opzij geschoven. WIJ is immers getoetst en geaccepteerd door het merkenbureau en is voor tijdschriften niet volledig beschrijvend, aldus de rechter. Bovendien geniet het merk dankzij alle WIJ-uitgaven van WSM een grote bekendheid. Volgens de rechter zal het publiek WIJ en WijSr niet meteen met elkaar verwarren, maar bestaat wel het gevaar dat men zal denken dat WijSr ook uit de stal van WSM komt, met al zijn WIJ-tijdschriften. Er is dus sprake in indirect verwaringsgevaar.



# Conflict over foto Bowie

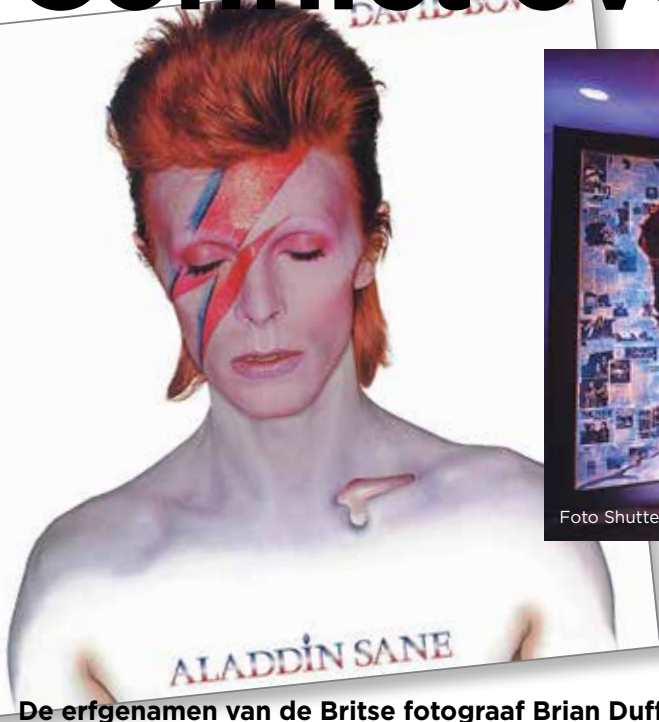


Foto Shutterstock

De erven willen \$ 150.000 per foto. Dat is voor de entree meteen kassa: \$ 300.000

De erfgenamen van de Britse fotograaf Brian Duffy gaan in de VS de strijd aan met Hard Rock Café. Volgens de erven heeft Hard Rock Café inbreuk gemaakt op de rechten van Duffy, door foto's van David Bowie - ooit gebruikt voor de LP Aladdin Sane - op verschillende plekken in een Hard Rock hotel in Palm Springs op te hangen.

## \$ 150.000 per inbreuk

Duffy, die in 2010 overleed, maakte de foto van Bowie begin jaren 70. Volgens de erven heeft Hard Rock Café geen toestemming gevraagd voor het gebruik van de foto en dient het bedrijf voor elke inbreuk \$ 150.000,- te betalen. De zaak dient bij de rechtbank in New York.

# Geen vormmerk voor Timberland



## Prullenmand

Ook Timberland loopt hier aan tegen de extreem hoge eisen die in Europa worden gesteld aan merkregistratie van 3D-vormen. Alleen als de vorm significant afwijkt van wat in de sector gebruikelijk is, krijg je een merkregistratie. Significant afwijken doet de Timberland volgens EUIPO niet en daarmee verdwijnt het merk, zoals tegenwoordig bijna elke bekende vorm, in de Europese prullenbak.

## Geen inburgering

Timberland heeft EUIPO er ook niet van kunnen overtuigen dat de schoen inmiddels zo bekend is dat hij als vormmerk in heel Europa is ingeburgerd.

Schoenenfabrikant Timberland is er niet in geslaagd de iconische geel-bruine Timberland-schoen als merk in Europa te registreren. Volgens de Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau EUIPO, bezit de schoen geen onderscheidend vermogen.



Geen exacte kopie?

## Foutje Vrijheidsbeeld

In september begint in de VS een rechtszaak over het gebruik van een afbeelding van het Vrijheidsbeeld op een postzegel. De Postal Service heeft in 2011 per abuis niet een foto van het echte beeld gebruikt, maar eentje van een replica dat in Las Vegas staat.

## Inbreuk

De maker van de replica, Robert Davidson, stelt dat het niet om een exacte kopie gaat, maar dat hij er een eigen werk van heeft gemaakt, waar hij auteursrechten voor bezit. De kwestie loopt al sinds 2013.

# Merci stopt Thank You

Thank  
you  
Chocolats  
lats

Europese aanvraag nr. 14 056 551 van Imagine

August Storck, de eigenaar van de chocolaatjes van Merci, heeft met succes oppositie gevoerd tegen het nieuwe merk Thank You Chocolats van het Spaanse bedrijf Imagine S.L.. Op 28 augustus 2017 bepaalde de oppositie afdeling van het Europese merkenbureau EUIPO dat Imagine geen merkregistratie krijgt.

## Begripsmatige gelijkenis

Volgens EUIPO vertonen de merken Merci en Thank You Chocolats een grote begripsmatige gelijkenis. Bovendien geniet Merci door langdurig gebruik en veel reclame, een grote bekendheid en reputatie in Europa. Imagine probeert volgens EUIPO op een onrechtvaardige wijze te profiteren van deze reputatie en dus is er sprake van merkinbreuk.

## Google-gevoel

Zelf kregen wij ook een beetje het Google-gevoel bij deze aanvraag, maar dat terzijde.



## Smurfenstrijd

Studio Peyo SA, het bedrijf achter de Smurfen, heeft een belangrijke overwinning geboekt in China. Onlangs bepaalde de rechter in Beijing dat het Chinese *woord* Smurfen, dat door een Chinese ondernemer was aangevraagd, inbreuk maakt op de merkrechten van Peyo op de *afbeelding* van een smurf.

## Reputatie

Volgens de rechter bezitten de Smurfen een grote reputatie in China en zou het publiek kunnen menen dat beide merken, het *woord* Smurfen en de *afbeelding* van een Smurf afkomstig zijn van dezelfde onderneming.

# Merk Pierre de Coubertin nietig



De Europese merkregistratie Pierre de Coubertin van het Internationale Olympisch Comité IOC is ongeldig. Dat heeft de Cancellation division van het Europese merkenbureau EUIPO in juli van dit jaar bepaald. De procedure was aangespannen door het Nederlandse bedrijf Tempted Brands.

## Gebruik

Het woordmerk Pierre de Coubertin, de naam van de grondlegger van de olympische beweging, is in 2007 door het IOC als Europees merk geregistreerd voor een veelheid aan producten. Echter, in het merkenrecht geldt de regel dat je een merk moet gebruiken. Maak je langer dan 5 jaar geen gebruik van het merk, dan kan het verval ingeroepen worden.

## Zelf ook aangevallen

Tempted Brands, dat ook eigenaar is van het merk Route 66, heeft nu zijn oog laten vallen op het merk Pierre de Coubertin. Toen het ontdekte dat IOC het merk niet gebruikte, liet het de registratie doorhalen. Maar de strijd is nog niet gestreden. Tempted Brands heeft zelf een nieuw Europees merk Pierre de Coubertin aangevraagd. Dit merk wordt nu weer aangevallen door Fondation de Coubertin.



## Onzekerheid Nachtwacht™

Het Hof in Den Haag heeft op 29 augustus bepaald dat de Nachtwacht niet als merk geregistreerd kan worden in de Benelux. Chiever had een proefprocedure aangespannen om te achterhalen of bedrijven, die steeds vaker oude kunst op hun producten gebruiken, hiervoor bescherming kunnen krijgen.



### Niet onderscheidend

Volgens het Hof heeft Chiever onvoldoende belang. Bovendien is de Nachtwacht niet onderscheidend, aldus het Hof. Meer informatie vindt u op onze blog op [www.chiever.nl](http://www.chiever.nl).

### Wel EU-bescherming

Helaas liggen er nu nog een paar belangrijke vragen open. De vreemde situatie doet zich voor dat de Nederlandse rechter registratie van de Nachtwacht weigert, terwijl het Europese merkenbureau het merk wel heeft ingeschreven. Is er nu wel of geen bescherming?



Europese registratie Nachtwacht nr. 16613903 dd. 2 augustus 2017

### Openbare orde

Verder meent het Benelux Bureau, anders dan het Europese bureau, dat de registratie in strijd is met de openbare orde. Wat is nu waarheid? Hoe dan ook: nog veel onduidelijkheid en onzekerheid en dat is niet wenselijk. Chiever beraadt zich op een eventueel vervolg.

# Uber onder vuur

Het merk Uber ligt onder vuur in de VS. Op 29 augustus diende het bedrijf Uber Operations een aanklacht in bij de rechtbank in Florida. Uber Operations meent dat het taxibedrijf inbreuk maakt op de oudere merkrechten van Uber Operations.

### Bedreigingen

Hoewel Uber Operations, dat opgericht werd in 2004, strikt genomen op een ander terrein actief is – het doet in cloud computing met specialisatie in de gezondheidsbranche - ondervindt het bedrijf naar eigen zeggen toch veel last van Uber.

Er komen verkeerde telefoontjes en e-mails binnen en juridische stukken voor Uber



worden bij Uber operations afgeleverd, waardoor termijnen verlopen. Ook ontvangt het bedrijf regelmatig bedreigingen die bedoeld zijn voor Uber en zijn chauffeurs.

### Stop Uber

Al met al kost het volgens Uber Operations erg veel tijd en productiviteit en is de verwarring schadelijk voor het merk Uber Operations. Daarom wil het bedrijf nu een verbod op gebruik van de naam Uber in de VS, doorhaling van de merkregistratie Uber en afdracht van een deel van de winst.

# Geen City Resort Oss

City Resort Oss, een hotel van de Fitland Groep, moet zijn naam wijzigen. Volgens de rechter in Den Bosch maakt City Resort Oss inbreuk op de handelsnaamrechten van het City Hotel, dat sinds 1980 ook in Oss gevestigd is.



### Verwarring

Hoewel de rechter opvallend genoeg eerst stelt dat City Hotel geen exclusieve claim op het woord City kan leggen, oordeelt hij vervolgens toch dat City Resort Oss moet verdwijnen omdat het gevaar bestaat dat de naam verward wordt met City Hotel. Daar-



bij speelt volgens de rechter een belangrijke rol dat de verwarring zich in de praktijk ook aantoonbaar heeft voorgedaan.

# Welke Blokker sluit?



**blokker.**

Weet u welke Blokker-filialen hun deuren gaan sluiten? Dat is makkelijk te zien: dat zijn de winkels waar het oude logo niet vervangen wordt. Begrijpelijk, want waarom een nieuwe lichtbak aan de muur als die na een maand toch weer gesloopt moet worden?

## Hema

Opvallend genoeg zijn er ook bedrijven die prima draaien maar toch hun nieuwe huisstijl niet aanpassen, vermoedelijk uit kostenoverwegingen. Zo gebruikt Hema bij een flink aantal vestigingen nog steeds zijn logo van 10 jaar geleden.



Nieuwe logo zonder blauwe streep

## Rode brievenbus

En nadat het rood van TPG in 2006 overging naar het oranje van TNT bleven, geheel tegen de brandmanual in, een groot aantal brievenbussen nog jaren rood. Een brievenbus? Wat is dat ook al weer?



# 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:
	Woordmerk EUIPO (de naam van het Europese merkenbureau) voor o.a. cosmetica en kleding, niet onderscheidend? Vreemd. Wat is er mis met een EUIPO-parfummetje?
	Beeldmerk Mybrand voor software. Helemaal niet jouw brand. Terecht geweigerd? Wij twijfelen.
	Beeldmerk voor kleding. Al dit soort 'I love ...'-merken met een hartje zijn (terecht) kansloos.
	Afbeelding Nachtwacht geweigerd in de Benelux, maar geaccepteerd in Europa. Het blijft wonderlijk. (zie ook pagina 4)

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 Strozziilaan 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

Julie Barnasconi  
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  
Noah Schuster  
mr. Marijntje Sitters  
Mirjam Steeman  
mr. Eva de Wit

## Interne organisatie

Manon Fock  
Daphne Althoff