

CHIEVER

QUARTERLY REVIEW

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

4e jaargang nr. 13 - 2017

Geen monopolie voor Londense taxi

In dit nummer:

Chiever Letterquiz 2017

Celstraf voor merkvervalsing

Nederlandse Energie Maatschappij verliest

Bodum vangt bot

Ivanka Trump gaat vrijuit

Geen vlees voor Barbie



Geen merk voor taxi



Foto: www.metrocab.com

De Metrocab kan voorlopig gewoon blijven rijden in Londen

The Londen Taxi Corporation TLC krijgt geen monopolie voor het wereldbekende uiterlijk van zijn Londense taxi's. Volgens de Engelse Court of Appeal zijn de merkregistraties die TLC bezit voor de vormgeving van de taxi ongeldig.

Metrocab

In 2015 spande TLC een rechtszaak aan tegen twee concurrenten die in Londen

rondreden met de zogenaamde Metrocab. Deze taxi lijkt sterk de op de bekende Londense taxi's van TLC. Tijdens de rechtszaak beriep TLC zich op twee geregistreerde vormmerken.

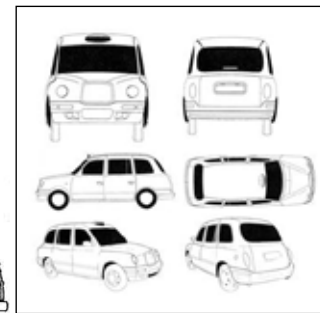
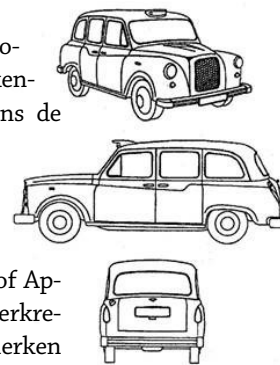
Niet onderscheidend

Op 1 november bepaalde de Court of Appeal echter dat TLC niets aan deze merkregistraties heeft omdat deze vormmerken geen onderscheidend vermogen bezitten.

Volgens de rechter wijkt de vorm van de taxi op zich 'niet significant af' van de standaardvormgeving van een auto.

Geen inburgering

Ook de stelling van TLC dat de vorm van de taxi door langdurig gebruik ingeburgerd was, wees de rechter af. Uiteraard is deze taxi wereldbekend en van iconische waarde. Echter, dat kan TLC niet zomaar naar zich toetrekken. Uit de overgelegde bewijzen blijkt niet dat het publiek deze taxi's alleen met TLC associeert, aldus de Court of Appeal.



Engelse merkregistratie nr. 2440659 ongeldig

Europese merkregistratie nr. 951871 ongeldig

NL Energie Maatschappij verliest



**Nederlandse
Energie
Maatschappij**



**Nederlandse
Internet Maatschappij**

De Nederlandse Energie Maatschappij NLE kan de registratie van het logo Nederlandse Internet Maatschappij niet verbieden. Nadat het Benelux merkenbureau de oppositie in eerste instantie al had afgewezen, werd dit in beroep bevestigd door het Gerechtshof in Den Haag.

Gangbare woorden

Volgens het Hof is er geen gevaar voor verwarring. Immers, de merken vertonen slechts een zeer beperkte en auditieve gelijkens, die vooral wordt veroorzaakt door het gebruik van de gangbare (en niet te beschermen) woorden 'Nederlandse' en 'Maatschappij'. Het doet het Hof denken aan het woord 'winkel'. Niemand denkt dat een spijkerbroekenwinkel iets te maken heeft met een parfumwinkel, aldus het Hof.

Niet sterk onderscheidend

Omdat NLE er ook niet in is geslaagd te bewijzen dat zijn merk door veel reclame een sterk onderscheidend vermogen heeft gekregen, wijst het Hof de oppositie af.

Celstraf voor merkvervalsing



Een enkele keer wordt een merkenbreuk niet onder het civiele recht, maar onder het strafrecht afgehandeld. Zo werd een man uit Haaksbergen eind oktober 2017 veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke celstraf en 180 uur plantsoen schoffelen. Hij werd gepakt bij het invoeren van valse fietsonderdelen.

Valse velgen

Het ging om de import van valse velgen, fietsen, frames en zadelpennen met de merken van FFWD Fast Forward, Dura

Ace en Pinarello. De fietsonderdelen waren niet alleen vervalst, maar bovendien ook van slechte kwaliteit.



Geen bewijs, geen rechten

De Lampion
Foto: Nikki Amsterdam

De Asserbo is een opvallende wijnkoeler, die tegelijk ook speaker en lamp is. De wijnkoeler is zonder enige twijfel beschermd door het auteursrecht. Echter, als er geen bewijs is wie de ontwerper is, kan niemand iets met die rechten.

Auteursrechtinbreuk

Onlangs beschuldigde Nomenta, dat de Asserbo op de markt brengt, het bedrijf Nikki van auteursrechtinbreuk. Onder de naam Lampion verkoopt Nikki een nagenoeg identieke wijnkoeler.

Geen bewijs, geen recht

Echter, op 11 oktober 2017 oordeelde de rechter in Haarlem dat Nomenta niet overtuigend had bewezen dat de Asserbo ook daadwerkelijk door Nomenta ont-

worpen is. Bovendien kwam Nikki met stukken die er op wezen dat een ánder de koeler heeft ontworpen. Onzekerheid alom en daarom wees de rechter de auteursrechtclaim van Nomenta af.

Belang van documentatie

De zaak toont het belang van goede documentatie van het ontwerpproces aan. Dat is noodzakelijk om je auteursrechten, die vanzelf en zonder registratie ontstaan, te bewijzen.



Merkdepot nr
IR 1242704

Voetbalglas sneuvelt

Bierbrouwer Erdinger krijgt geen merkbescherming voor zijn 'voetbalglas'. Dat heeft de Board of Appeal BOA van het Europese merkenbureau bepaald op 26 oktober 2017. Weer een opvallend vormmerk dat sneuvelt in Europa.

Voetbalmotief

Volgens de BOA is de vorm van het glas niet onderscheidend en daar verandert ook het motief aan de bovenkant, dat op een voetbal lijkt, niets aan. Dat is gewoon versiering, aldus de BOA.

Model

Het is langzamerhand wel duidelijk: vormmerken zijn kansloos in Europa. Voor dit soort vormgeving kun je tegenwoordig beter tijdig een Europese *modelregistratie* aanvragen. Daar gelden deze strenge eisen niet.

Chiever Letterquiz, The Original

In de laatste editie van onze nieuwsbrief vindt u traditiegetrouw de Chiever Letterquiz. Herkent u de merken achter het alfabet? Speel dan mee met de meest uitdagende Letterquiz van het jaar. Mail uw antwoorden vóór 15 januari 2018 aan nieuwsbrief@chiever.com en ding mee naar een diner voor twee ter waarde van 100,- euro



A:



B:



C:



D:



E:



F:



G:



H:



I:



J:



K:



L:



M:



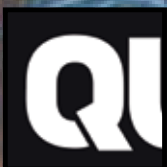
N:



O:



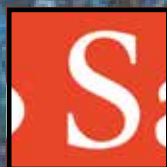
P:



Q:



R:



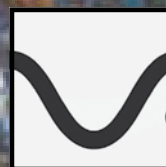
S:



T:



U:



V:



W:



X:



Y:



Z:

Naam bedrijf:

Contactpersoon: m / v

e-mail:

Telefoonnummer:

Trump gaat vrijuit



Links de Aquazzura Wild Thing en rechts de Trump Hettie Shoe

Even zag het er slecht uit voor presidentsdochter Ivanka Trump, toen het bekende schoenenmerk Aquazzura in juni 2016 een aanklacht tegen haar indiende. Volgens Aquazzura had Ivanka het ontwerp van de Trump Hettie Shoe gewoon gepikt van de Aquazzura Wild Thing. En inderdaad: die schoenen lijken nogal op elkaar.

Sisser

Toch loopt de zaak met een sisser af. Om onbekende reden heeft Aquazzura besloten de zaak niet door te zetten. Op 17 november 2017 dienden Aquazzura en Trump gezamenlijk bij de rechter een verzoek in om de zaak in te trekken. Het lijkt er op dat Trump hier goed wegkomt.

Foutje Pi-Design

Pi-Design, het Zwitserse bedrijf dat onder de merknaam Bodum keukenapparatuur en dubbelwandige koffieglazen verkoopt, is er niet in geslaagd de Europese registratie van het sterk gelijkende merk Bonum voor koffiemachines te verhinderen.



Geen bewijs

Hoewel het nauwelijks twijfel lijdt dat de naam Bonum inbeuk maakt op het merk Bodum, wees het Europese merkenbureau op 20 oktober 2017 de oppositie van Pi-

Design toch af. De Zwitsers waren er om een of andere reden niet in geslaagd het registratiebewijs van het merk Bodum binnen de gestelde termijn te overleggen. En dan kan het merkenbureau niets anders doen dan de eis afwijzen

Inbreuk Marc Cain

Het internationale modebedrijf Marc Cain maakt inbreuk op de auteurs- en modelrechten van een behang-dessin van ontwerpster Eleanor Cashman. Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald op 15 november 2017.



Behang Cashman. Inzet: Marc Cain reclame

TV-reclame

Het behang was door een fotograaf van Marc Cain via internet bij Cashman besteld, maar daarbij had hij niet gemeld dat het in een TV-reclame van Marc Cain gebruikt zou worden.

Gouden eeuw

Tijdens de zaak voerde Marc Cain tevergeefs aan dat het dessin van Cashman niet origineel was omdat vergelijkbare ontwerpen al op schilderijen uit de Gouden Eeuw te zien waren.



Schilderijen uit de Gouden Eeuw

Eigen creatieve keuzes

Ondanks het feit dat het dessin aansluit bij een bepaald klassiek motief, heeft Cashman in dit ontwerp toch haar eigen creatieve keuzes gemaakt, aldus de rechter. € 2.500,- schadevergoeding en ruim € 16.000,- proceskosten voor Marc Cain.

Geen vlees voor Barbie



Speelgoedfabrikant Mattel ziet veel potentie in zijn merk Barbie, ook buiten de categorie 'poppen'. Daarom vroeg het bedrijf enige tijd geleden een nieuwe merkregistratie aan voor het woord Barbie voor verschillende voedingsmiddelen, vlees, vis en snacks. Maar dat liep verkeerd af.

Barbecue

Het Europese Merkenbureau EUIPO weigerde Barbie in te schrijven omdat het merk volgens EUIPO voor vlees, vis en snacks niet onderscheidend is. Barbie is namelijk ook een gebruikelijke afkorting voor 'barbecue', zo blijkt ook uit verschillende Europese woordenboeken. Dus geen vlees voor Barbie!



Ook dit is een barbie

Wat werd er nu weer geweigerd?

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

Geweigerd merk:	Commentaar Chiever:
	Beeldmerk The Scootershop, met gestileerde scooter. Dit merk had van ons wel door mogen.
	Woordmerk YGRT geweigerd. Natuurlijk, je herkent er yoghurt in, maar het is toch ook wel een apart merk. Voor ons is het net voldoende.
	Logo Cheap Parking. Zou het gaan om parkeren in de buurt van een vliegveld? Terecht geweigerd.
	En dit moet een dakdekker uit Zottegem zijn. Terecht geweigerd, daar helpt ook zo'n plaatje met een dak niet aan.
	Deze slager komt er terecht niet in, ook niet met dit eenvoudige logo.

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
Esmee Linting
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