

# CHIEVER

## M A G A Z I N E

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

4e Jaargang nr. 14 - 2018

# Nike vecht voor beeldmerk

### **In dit nummer:**

7 miljoen dollar voor graffiti-artisten

Adidas blijft voor strepen strijden

Oplossing Chiever Letterquiz 2017

Volvo vangt bot

Ali erven claimen 30 miljoen dollar

Starbucks verliest



## Winst voor Jumpman



Poses verschillen.  
Links Rentmeester,  
rechts Nike

### Silhouet

Rentmeester stelt dat Nike op basis van deze oude foto een nieuwe foto heeft laten maken van een dunkende Jordan. Het silhouet dat op deze nieuwe foto te zien is heeft Nike gebruikt voor zijn

Jumpman-logo en dat is volgens de fotograaf een auteursrechtinbreuk. Waarom Rentmeester bijna 30 jaar heeft gewacht met zijn claim is niet bekend.

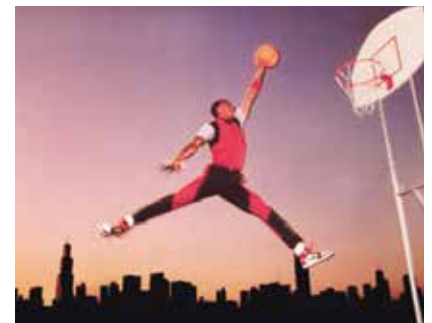
### Geen claim op pose

Nadat de fotograaf in eerste instantie ook al had verloren, trekt hij nu in hoger beroep weer aan het kortste eind. Hoewel het idee achter beide foto's hetzelfde is, kan de fotograaf volgens de rechter geen auteursrechten claimen voor de pose op zich. Bovendien zijn er ook duidelijke verschillen tussen de pose van Jordan op de beide foto's.

**Het Jumpman-logo van Nike maakt geen inbreuk op de auteursrechten van fotograaf Jacobus Rentmeester. De flinke financiële compensatie waarop Rentmeester had aangestuurd gaat aan zijn neus voorbij. Dat volgt uit een uitspraak van eind februari van het Gerechtshof in Oregon.**

### Kopie

Rentmeester, een in New York woonachtige Nederlander, strijdt al sinds 2015 tegen Nike. Volgens de fotograaf heeft Nike het logo van de Jumpman, dat Nike sinds 1987 wereldwijd op grote schaal gebruikt, gekopieerd van een foto die hij in 1984 maakte van basketballer Michael Jordan.



Links: Foto Jordan door fotograaf Rentmeester (1984)  
Rechts: Foto Jordan door Nike (1987)

## NL bedrijf stopt Reckitt Benckiser



**Multinational Reckitt Benckiser krijgt geen Europese registratie voor zijn merk Blue Power 6. Het merk maakt inbreuk op de oudere merkregistratie van het Nederlandse bedrijf Blue Wonder. Dat heeft de Oppositie Afdeling van het Europese merkenbureau EUIPO bepaald op 6 februari.**

### Verwarring

Volgens EUIPO bestaat het gevaar dat het publiek Blue Wonder en Blue Power 6 zal verwarren. Hoewel meer schoonmaakmiddelen het woord Blue in hun merk gebruiken, als verwijzing naar de kleur van de vloeistof, heeft Reckitt niet aangetoond dat de consumenten het



woord Blue als zuiver generiek zullen zien. En omdat ook de woorden Wonder en Power overeenstemming vertonen krijgt Blue Power geen registratie.

# 7 miljoen dollar voor grafitti-artiesten



**Jerry Wolkoff, de eigenaar van het bekende gebouwencomplex 5 Pointz in New York, moet bijna 7 miljoen dollar betalen aan een groep grafitti-artiesten. Wolkoff heeft hun kunstwerken op de gebouwen van 5 Pointz zonder toestemming laten overschilderen.**

## Luxe appartementen

Nadat Wolkoff jarenlang kunstenaars toestond - en zelfs had aangemoedigd -

om grafitti aan te brengen op zijn gebouwen, kondigde hij in 2011 aan dat hij de schilderijen zou verwijderen omdat hij er luxe appartementen wilde vestigen.

## Overschilderen

In een poging Wolkoff te stoppen, stapten de artiesten naar de rechter. Echter, deze oordeelde dat hij Wolkoff als eigenaar van het gebouw niet kon stoppen, maar dat het in theorie nog wel mogelijk was dat Wolkoff later aansprakelijk zou

zijn voor de schade. Daarop nam Wolkoff het risico en schilderde de grafitti over.

## Aansprakelijk

In een nieuwe rechtszaak heeft de rechter nu geoordeeld dat de werken een zogenaamde 'erkende status' krijgen en dat Wolkoff, door ze te verwijderen, aansprakelijk is voor de schade. En die is ongekend hoog: samen krijgen de artiesten bijna 7 miljoen dollar.

# CVC claimt Capital Partners

**Investeringsmaatschappij CVC heeft een opvallende overwinning geboekt. Het Poolse bedrijf Capital Partners krijgt geen Europese registratie voor het logo Capital Partners omdat dit merk volgens de oppositie-afdeling van het Europese merkenbureau EUIPO teveel lijkt op CVC Capital Partners.**



## Generieke woorden beschermd?

De zaak is opvallend omdat EUIPO in zijn uitspraak eerst vaststelt dat de woorden Capital en Partners twee gewone Engelse woorden zijn die in de financiële wereld veel worden gebruikt. Vervolgens komt

het bureau tot de conclusie dat er toch sprake van merkinbreuk is. Het publiek zou kunnen denken dat Capital Partners een 'brand variation' is van CVC Capital Partners.

## Meer Capital Partners

Je zou toch zeggen dat CVC het meest onderscheidende deel van het merk is. Het had naar ons idee meer voor de hand gelegen om de generieke woorden Capital Partners helemaal geen merkbescherming te geven. Een blik op Google laat ook zien dat het stikt van de 'Capital Partners'.



Het stikt van de 'Capital Partners'

# Strepenstrijd duurt voort



Foto: Shutterstock



Boven: geweigerd merk Shoe Branding  
Onder: geregistreerd merk adidas

**Adidas blijft voor zijn strepen strijden. Op 1 maart boekte het sportmerk een mooie overwinning. Op die dag bepaalde het Europese Gerecht dat het Belgische bedrijf Shoe Branding Europe geen registratie krijgt voor een merk dat bestaat uit twee strepen, aangebracht op een schoen. Adidas heeft er drie.**

## Voordeel trekken

Volgens het Gerecht geniet het driestrepen merk van adidas een grote bekendheid. Het gevaar bestaat dat het publiek een link legt tussen beide merken en dat Shoe Branding zo ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van de bekende adidas-driestreek, aldus het Gerecht.

## eLeague

Maar adidas is bij meer strepenconflicten betrokken. Op dit moment maakt het in de VS ook bezwaar tegen het bedrijf eSports, dat voor zijn video game competitie ELEAGUE een logo met drie strepen gebruikt. Of adidas er daar ook met de winst vandoor gaat is de vraag.

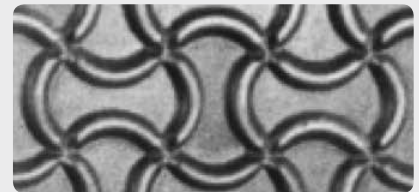


## Birkenstock zool

**Birkenstock - wie heeft niet een paar in de kast staan - verliest de merkbescherming voor het profiel van de zool van zijn orthopedische schoenen. Concurrent Footsie heeft met succes de nietigheid van dit merk ingroepen bij de rechtbank Den Haag.**

## In lijn met de EU

De uitspraak is in lijn met de rechtspraak in Europa: merkbescherming voor banale vormen zoals het botenvormig patroon van een schoenzool, is bijna niet meer mogelijk.



Merkregistratie 1132742

# Uitslag Chiever Letter Quiz 2017



A: App Store    B: Fitbit    C: Clarks    D: Dunlop    E: Skype    F: Hello Fresh    G: Samsung



H: The North Face    I: Bugatti    J: John Player Special    K: Oakley    L: The Beatles    M: Mizuno    N: Siemens    O: E-on    P: Spa    Q: Quiksilver



R: Korean Air    S: Santander    T: Caterpillar    U: Massimo Dutti    V: Sony Vaio    W: Wilson    X: Lexus    Y: Honeywell    Z: Mazda

**De Chiever Letter Quiz 2017 leverde weer veel goede inzendingen op. Hierboven vindt u de juiste antwoorden.**

## Knelpunten

Het belangrijkste knelpunt dit jaar was vermoedelijk de letter K van Oakley.



Dakine werd verschillende keren genoemd, maar het moet toch echt Oakley zijn.

**Winnaar Diner voor Twee ter waarde van € 100,-**

Ook dit jaar ontvingen wij weer een aantal goede inzendingen. De winnaar hebben wij door loting moeten bepalen en de prijs is inmiddels uitgereikt.

# Volvo vangt bot



## Geen gelijkenis

Volgens EUIPO lijkt het merk V-wheels van de Finse autofabrikant Paalupaikko helemaal niet op het Volvo-logo. En ook al is het Volvo-merk wereldbekend, van een inbreuk wil EUIPO dan ook niets weten.

## Aanhaker

Toch wringt de schoen enigszins. Het V-logo heeft door zijn kleur en vormgeving toch een beetje een Volvo-uitstraling. Bovendien is de gelijkenis geen toeval. Paalupaikko blijkt nogal wat boter op zijn hoofd te hebben. Het bedrijf grossiert in logo's waarmee het aanhaakt bij bekende automerken. Eerder probeerden de Finnen tevergeefs de merken Forq en Volare in Europa te registreren. De VW-look-alike (links) kreeg, net als het V-logo, wel een registratie.

Volvo is er niet in geslaagd de Europese merkregistratie van het logo V-wheels tegen te houden. Volgens Volvo komt dit merk te dicht in de buurt bij zijn eigen merk. Echter, op 22 februari wees het Europese merkenbureau EUIPO de oppositie van Volvo af.



# Design blikje geclaimed

## 70.000 blikjes

De registratie bestaat uit een oranje-blauw blikje zonder tekst. Volgens de BOA gaat het hier om een onderscheidende kleurencombinatie. Wat zwaar meeweegt is het feit dat geen van de 70.000 blikjes op de website [www.canmuseum.com](http://www.canmuseum.com) eenzelfde kleurencombinatie gebruikt.

Merkregistratie 1313416



## Beschermingsomvang

Een mooie overwinning, maar de bescherming voor Sanpellegrino blijft wel beperkt: het geeft geen dekking aan het design van de anders gekleurde blikjes uit de serie.



Frisdrankfabrikant Sanpellegrino krijgt een merkregistratie voor het design van zijn blikje Aranciata. Nadat de Europese merkregistratie in eerste instantie was geweigerd, heeft de Board of Appeal BOA van het Europese merkenbureau de registratie op 2 maart toch toegestaan.



# Starbucks verliest

Een opvallende zaak uit Estland. Het is Starbucks niet gelukt de merkregistratie van het logo Coffee House te stoppen. Omdat het woord Starbucks en de zeemeermin de gezichtsbepalende elementen bij Starbucks zijn, is er volgens de Estse Board of Appeal geen gevaar voor verwarring.



Geen inbreuk

## Schril

De zaak steekt schril af bij de overwinning die Starbucks in Europa kort daarvoor boekte op het merk Coffee Rocks. Volgens het Europese Gerecht maakt Coffee Rocks wel inbreuk op het logo van Starbucks. Je zou zeggen dat het groene Coffee House toch dichter tegen Starbucks aanzit. Wat mogelijk een rol heeft gespeeld is dat Starbucks (nog?) niet actief is in Estland.



Wel inbreuk



## Erven Ali willen 30 milj. dollar

TV-zender Fox is aangeklaagd door de erven van bokser Muhammad Ali. De erven, verenigd in Muhammad Ali Enterprises, vinden dat Fox moet betalen voor het uitzenden van een clip van 3 minuten over Muhammad Ali tijdens de Superbowl in 2017.

### Right of publicity

Volgens de erven heeft Fox hiermee Ali's portretrechten en zijn 'right of publicity'

geschonden. Gezien het feit dat ruim 100 miljoen mensen naar de Superbowl keken, is een vergoeding van 30 miljoen dollar op zijn plaats, aldus Muhammad Ali Enterprises.

### Vrijheid van meningsuiting

Volgens Fox valt de clip onder de vrijheid van meningsuiting en moeten de erven niet denken dat ze controle en zeggenschap hebben over elke publiciteit rond deze historische bokslegende.

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

Simone Brouwer  
Marion de Bruijn  
Clementine Doodeman  
mr. Nynke Ettes  
mr. María Gómez van Gerder  
Judith Irion  
Esmee Linting  
mr. Leon Olde Nordkamp  
drs. Sylvie Piernaz  
Joke Rienks  
Melanie Schoens  
Noah Schuster  
mr. Marijntje Sitters  
Mirjam Steeman  
mr. Eva de Wit

### Interne organisatie

Manon Fock  
Daphne Althoff

## 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:
	Dit soort I Love-merken halen het eigenlijk nooit, ook niet als je nog eens 3 kruizen toevoegt. Maar hoort dat ook niet meer bij Amsterdam?
	De weigering van het <b>woord</b> merk TROPENMUSEUM verbaast ons niet. Dit logo werd overigens wel geaccepteerd.
	Zou het om een tijdschrift voor diplomaten gaan? Logo terecht geweigerd.
	Hier begrijpen wij niets van. Geweigerd voor onder andere kleding. Zou toch een prima kledingmerk kunnen zijn?
	Beeldmerk voor cosmetica. Daar helpt zo'n kleurtje ook niet. Terecht geweigerd.