

# 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

5e jaargang nr. 19 - 2019

## Chinese kapers krijgen het moeilijk

**In dit nummer:**

**Geen gekruld frietje voor McCain**

**Chinese Heineken-naaimachines merkinbreuk**

**Valencia vecht voor zijn vleermuis**

**Merkbedrog F1 sponsor Rich Energy**

**Geen merk voor Just Say It**





## China maakt kapen moeilijk



Foto: Shutterstock

Het overkomt de besten: Cartier, Tesla, Burberry, Häagen-Dasz en Hermes, stuk voor stuk kregen ze de afgelopen jaren te maken met Chinese kapers die er met hun merken vandoor gingen. En allemaal ontdekten ze dat het in China dan heel moeilijk is je merk weer terug te krijgen. Maar daar komt op 1 november 2019 verandering in als de nieuwe Chinese merkenwet van kracht wordt.



*trouw* wordt verstaan en hoe je dat moet bewijzen. Wat in ieder geval kan meespelen is de grote bekendheid of reputatie van het merk of het feit dat de

kaper zonder aantoonbare reden een groot aantal merkregistraties bezit.

### Minder lucratief

Naast de introductie van het kwade trouwartikel, bevat de wet ook interessante uitbreidingen op het gebied van boetes en schadevergoedingen. Al met al zal het kapen van merken in China hopelijk binnenkort een stuk minder aantrekkelijk en minder lucratief zijn.



### Kwade trouw

De merkenkapers hebben slechts één doel: de merkregistratie voor zoveel mogelijk geld verkopen. Uiteraard hebben de kapers zelf geen plannen om het merk te gebruiken. Met de nieuwe wet hopen de Chinezen dit probleem nu te tackelen. Artikel 4 bepaalt dat merkaanvragen die *te kwader trouw* zijn verricht en waarbij de aanvrager geen plannen heeft het merk zelf te gebruiken, afgewezen worden. Artikel 4 kan ook in een oppositie worden ingeroepen.

### Bekendheid

In de praktijk zal nog duidelijk moeten worden wat er precies onder *kwade*



### Chinese feiten

- In totaal 180 miljoen merken geregistreerd in China
- 2018: wereldwijd 10 miljoen nieuwe aanvragen, 7 miljoen hiervan in China
- Wekelijks 150.000 aanvragen in China, net zoveel als bij het EU-merkenbureau in heel 2018
- Sommige kapers bezitten meer dan 500 registraties

(bron WIPR)

## Opvallend verlies Glenfiddich

William Grant & Sons heeft een opvallende nederlaag geleden in Engeland. Het lukte het bedrijf niet de merkregistratie van het whisky-label Glenfield te stoppen. En dat terwijl Glenfiddich toch een heel oud whisky-merk is met een grote reputatie. Desondanks vond het Engelse merkenbureau dat er geen gevaar voor verwarring is. Dat zal wel hoger beroep worden.



# Heineken bekend merk in China



De merken Heineken en Xi Li (de Chinese naam voor Heineken) moeten in China beschouwd worden als 'bekende merken'. Dat heeft de rechtbank in Guangzhou in mei bepaald. De fabrikant van Heineken-naaimachines pleegt volgens de rechter merkinbreuk en moet Heineken een schadevergoeding van 72.500 dollar te betalen.

## Associatie

Volgens de rechter gebruikt het bedrijf merken die identiek zijn aan de in China geregistreerde Heineken-merken. Het publiek

zal deze merken associëren met het bekende Heineken-merk of denken dat Heineken hiervoor toestemming heeft gegeven.

## Bekendheid

Het is voor grote merken als Heineken erg belangrijk om in China de status van 'bekend merk' te verwerven. Hierdoor wordt het veel makkelijker om op te treden tegen bedrijven die een gelijkend merk voor totaal andere producten gebruiken of registreren.

## Kopen

Het bedrijf doet overigens nog wel een poging er een slaatje uit te slaan: het heeft Heineken nota bene gevraagd de naaimachine-merken te kopen voor ruim 400.000 dollar. Doet Heineken dat niet, dan dreigt de naaimachinefabrikant in beroep te gaan.



Heineken en Xi Li: bekende merken in China



Foto: Tim Meyer Unsplash

# Porsche verliest model

**Een stevige nederlaag voor Porsche: op 6 juni bepaalde het Europese Gerecht dat twee Europese modelregistraties (uit 2004 en 2010) van de Porsche 911 ongeldig zijn.**

Om voor modelbescherming in aanmerking te komen moet een model *nieuw* zijn en een *eigen karakter* hebben. Volgens het Europese Gerecht ontbreekt dat *eigen karakter* omdat de geregistreerde modellen van Porsche te weinig verschillen van de eerdere versies van de 911.



Modelregistratie 911 ongeldig



# Valencia vecht voor vleermuis

Links het logo dat Valencia al bijna 100 jaar gebruikt

**Voetbalclub Valencia heeft het aan de stok met het Amerikaanse bedrijf DC Comics, dat de wereldwijde rechten bezit voor het character Batman. DC Comics verzet zich tegen de registratie van een vleermuisenlogo door Valencia.**

## Al 100 jaar vleermuis

De Spaanse club gebruikt al bijna 100 jaar een logo met een schild waarin een vleermuis verwerkt is. Echter, in 2012 probeerde de club een nieuwe zwarte vleermuis los als Europees merk te registreren.



Links het geregistreerde logo van DC Comics, rechts het in 2012 aangevraagde merk van Valencia

## Bezwaren Batman

Dat stuitte echter op bezwaren van DC Comics, dat een oppositie tegen de aanvraag indiende. Ook DC Comics bezit een merkregistratie van een zwarte vleermuis. Na bijna 4 jaar gesteggel koos Valencia eieren voor zijn geld en trok de registratie in.

## Weer oppositie

Ter gelegenheid van zijn 100 jarig bestaan vroeg de club onlangs een nieuwe merkre-

gistratie aan, ditmaal van een logo met een gouden vleermuis. Hoewel je zou zeggen dat dit toch op flinke afstand zit van het logo van DC Comics - ook omdat het woord Valencia is toegevoegd - blijken de Amerikanen toch ook nu weer een oppositie te hebben ingediend. De strijd is dus nog niet gestreden.



Het nieuwe logo van Valencia toch weer aangevallen



# Formule 1 sponsor pikt logo

**Rich Energy, het energie-dranken bedrijf dat sponsor is van het Haas Team uit de Formule 1, gebruikt een logo dat gestolen is van het bedrijf Whyte Bikes. Rich Energy moet stoppen met het gebruik van het merk, dat niet alleen op zijn blikjes staat, maar ook prominent op de F1-auto's en de helmen van de coureurs van het Haas-team.**

## Willen en wetens

Dat heeft de rechter in Engeland in mei van dit jaar bepaald in een door Whyte aangespannen procedure. Volgens de rechter heeft Rich Energy, of in ieder geval zijn ingehuurde designbureau Staxoweb, willens en wetens het logo van fiet-senfabrikant Whyte gekopieerd.

## Bedrog

Tijdens de rechtszaak liet de oprichter van het designbureau Staxoweb een *brand manual* van Rich Energy zien, die volgens hem gemaakt was in 2015. Echter, tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de brochure niet uit 2015 kwam maar



Foto: Shutterstock

Hoe lang staat het Rich-logo nog op de auto's van het Haas-team?

uit 2018. Dat riekt naar bedrog, liet de rechter weten.

## Beroep

Dat de logo's nog niet verdwenen zijn van de raceauto's en de helmen van Haas komt omdat Rich Energy het er niet bij laat zitten en beroep heeft aangetekend.



Rich logo lijkt wel heel erg op dat van Whyte

# Geen © voor gekleurde laars



Links de Groovy, rechts de Fashion Boot

**De verkoop van de rubberen kinderlaars Groovy van schoenenverkoper Gevavi hoeft niet gestopt te worden. De Groovy maakt geen inbreuk op de rechten van de Fashion Boot van het bedrijf Druppies. Dat heeft de Rechtbank Overijssel eind mei in kort geding bepaald.**

## Eigen laars

Nadat het de partijen in 2018 niet lukte om tot afspraken te komen over de levering van een partij Fashion Boots aan Gevavi, besloot Gevavi in 2019 met een eigen laars op de markt te komen: de Groovy. Druppies meent dat deze Groovy inbreuk maakt op de auteursrechten van de Fashion Boot.

## Niet nieuw

Echter, volgens de rechter krijgt zo'n half-hoge gekleurde kinderlaars geen bescherming van het auteursrecht. De kenmerkende elementen van de laars, zoals het lipje, verstevigingen aan de zijkant, een diep zolenprofiel, de felle kleuren en een logo aan de zijkant, zijn allemaal niet nieuw of deels functioneel bepaald. Geen auteursrechten daarom voor de

Fashion Boot en dus geen inbreuk door de Groovy. Druppies moet ruim € 15.000 proceskosten betalen.



Boven Groovy, onder Fashion Boot: geen auteursrechten voor half-hoge, gekleurde kinderlaarzen

# Lidl misleidt

## Vergelijken mag ...

Vergelijkende reclame maken mag en wordt in de Europese rechtspraak zelfs toegejuicht, zo stelt de rechter letterlijk in zijn vonnis. Echter, er zijn wel grenzen en die heeft Lidl hier overschreden.

## Cien € 7,99, La Prairie € 550

In zijn reclames zegt Lidl dat de Cien crème vergelijkbare ingrediënten bevat als die van La Prairie, maar dat de Lidl-crème slechts € 7.99 kost en een potje La Prairie bijna € 550. Voor deze opvallende vergelijking verwijst Lidl naar een publicatie in de Engelse krant *The Sun*. Maar de publicatie in *The Sun* blijkt alleen gebaseerd te zijn op .... een persbericht van Lidl UK!

## Onvergelijkbaar

Tijdens de procedure komt ook een onderzoeksrapport op tafel waaruit blijkt

dat de crème van Lidl 36 ingrediënten bevat en die van La Prairie 81, wat de producten onvergelijkbaar maakt. De winkel moet stoppen met deze misleidende vergelijkende reclames en kan € 15.000 aan proceskosten betalen.

Potje La Prairie van € 550 ?



**Supermarkt Lidl moet stoppen met de reclames waarin het bedrijf zijn Cien Beauty Crème vergelijkt met de crèmes van La Prairie. Volgens de voorzieningenrechter in Amsterdam is de reclame van Lidl misleidend en pleegt de supermarkt merkinbreuk.**

# Friet McCain verboden

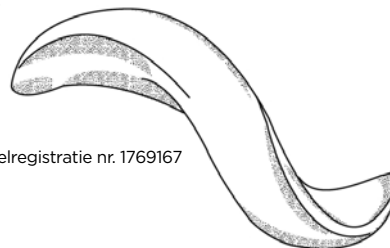


**Patattenfabrikant McCain heeft ook in hoger beroep de zaak over zijn Rustic Twist-frietjes verloren. Volgens het Gerechtshof in Den Haag maken de frieten van McCain inbreuk op de Europese modelrechten van concurrent Simplot.**

## Zelfde algemene indruk

In 2010 liet Simplot voor de specifieke vorm van zijn SideWinders, een gedraaid frietje, een Europese modelregistratie verrichten. Net als de voorzieningenrechter in 2017, oordeelt het Hof nu in beroep dat deze Europese modelrechten van Simplot geldig zijn. De Rustic Twist-frieten van

McCain wekken *eenzelfde algemene indruk* en maken inbreuk op het beschermde model.



EU-modelregistratie nr. 1769167

## Grote waarde modelrecht

De uitspraak laat de grote waarde van een Europese modelregistratie zien. Zelfs voor zo'n tamelijk basaal frietje kun je dus een stevig monopolie verwerven in alle 28 landen van de Europese Unie.



# Just Say It geen merk

**Sportmerk Nike heeft in de Verenigde Staten met succes oppositie gevoerd tegen de registratie van de slogan Just Say It als merk voor boeken over een gezonde levensstijl.**

## Verwarrend

Volgens het Amerikaanse merkenbureau lijkt het merk Just Say It sterk op de wereldbekende Nike-slagzin Just Do It en dat is verwarrend. Bovendien bestaat het gevaar dat de bekende slagzin van Nike aan kracht inboet (verwatert) door het gebruik van zo'n overeenstemmende slogan. Just Say It krijgt dan ook geen registratie.



# De groene cirkel van Starbucks



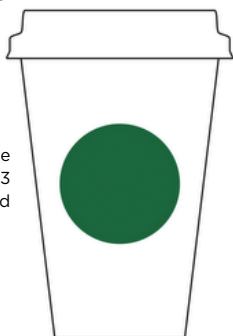
Foto: Shutterstock

**Koffiereus Starbucks heeft de bescherming van zijn huisstijl in de Verenigde Staten weer wat weten op te rekken. Onlangs accepteerde het Amerikaanse merkenbureau de merkregistratie van een groene cirkel op een witte koffiebeker.**

## Gebruik in de praktijk

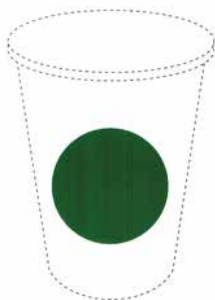
In eerste instantie had het merkenbureau de registratie geweigerd omdat het geen exacte weergave zou zijn van hoe Starbucks zijn merk gebruikt. Maar toen Starbucks liet zien dat het ook bekercups gebruikte met alleen een groene cirkel, werd de registratie alsnog geaccepteerd.

Merkregistratie  
nr. 86689423  
geaccepteerd



## Groene cirkel los

Echter, de poging van Starbucks om ook de groene cirkel **los** te registreren - dus ongeacht de vorm en de omvang van de beker - werd afgewezen. Er zijn dus toch nog grenzen.



Met de stippellijn geeft Starbucks aan dat vorm van de beker niet geclaimd wordt. Echter, omdat de groene cirkel volgens het merkenbureau op zichzelf niet als merk functioneert, werd deze registratie geweigerd.

## Waarom Chiever?

Het Chiever Magazine zegt weinig over wat Chiever nu precies doet en op welke manier. Wij vertellen liever over ons vak dan over onszelf. Maar hieronder toch een paar woorden over Chiever.

### Wereldwijd

Wij adviseren bedrijven bij de bescherming van hun merken en design, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.

### Persoonlijk en efficiënt

'Big enough to cope, small enough to care': persoonlijke benadering, korte lijnen, snelheid, efficiency en duidelijkheid.

### Praktisch, bondig advies

Heldere, compacte en praktische adviezen met een duidelijk voorstel voor de volgende stap.

### Specialist in opposities

Specialisten in oppositieprocedures. Daar doen wij er veel van, met goede resultaten en tegen een acceptabel tarief.

### Faire prijs

Een faire prijs: vaak als fixed fee, maar soms ook op uurbasis en altijd duidelijk begroot. Voor een telefoontje om even iets tegen ons aan te houden rekenen wij niets.

### Servicegericht en met passie

En tenslotte: wij werken met een team van betrokken mensen, die hun vak leuk vinden en waarmee je plezierig samenwerkt.

### Partners

mr. Bas Kist  
mr. Volkert Teding van Berkhout  
mr. Maria-Gemma Huijnen

### Adviseurs

mr. Miriam den Boogert  
mr. Klaas Beks  
mr. Kayin Pang  
mr. Eline Heijboer  
mr. Manouk van Santen  
mr. Denys Bertels

### Trademark Assistants

Simone Brouwer  
Marion de Bruijn  
Clementine Doodeman  
mr. Nynke Ettés  
mr. Maria Gómez van Gerder  
Judith Irion  
Putri Hadidinata  
Esmee Linting  
mr. Leon Olde Nordkamp  
Joke Rienks  
Melanie Schoens  
mr. Marijntje Sitters  
Mirjam Steeman

### Interne organisatie

Manon Fock  
Jennifer Homan  
Kirsten van Poeteren  
Chiel Jongkoen  
Elisabeth Vos

### Chiever B.V.

Barbara Strozzilaan 201  
1083 HN Amsterdam  
T 020 - 820 40 00  
info@chiever.com  
www.chiever.nl



© Chiever 2019