

CHIEVER

BRAND PROTECTION

Merk • design • auteursrecht | jaargang 7 | nr. 25 | december 2021

Kan Iceland een merk zijn?



In dit nummer: Pepsi onder druk | Stihl claimt kleur | Chiquita verliest merk | Kuifje-kunst verboden | Chiever Letterquiz 2021 | Exit Champ Champ | Een T is geen T | Pas op met poezen!

Kan Iceland een merk zijn?



Al ruim vijf jaar voert IJsland een juridische strijd met de Britse supermarktketen Iceland. In 2016 startte het ministerie van Buitenlandse Zaken van IJsland samen met een aantal IJslandse organisaties een procedure om de Europese merkregistratie Iceland van de supermarkt ongeldig te laten verklaren.

Misleidend

De IJslanders zijn bang dat het merk Iceland de consumenten misleidt: het wekt ten onrechte de indruk dat de producten in de winkel uit IJsland komen.

Vergaande claim

Maar de IJslanders maken zich vooral grote zorgen om de vergaande claim die de Britten leggen: met enige regelmaat probeert Iceland andere bedrijven, die wel echt uit IJsland komen, te verhinderen de aanduiding Iceland in hun merken te gebruiken. Zo maakte het bedrijf bezwaar tegen nieuwe Europese merkregistraties van de merken 'Inspired by Iceland' en 'Iceland Gold'.

Verloren

In eerste instantie trok de supermarkt in 2019 aan het kortste eind. Volgens het Europese merkenbureau EUIPO kan een dergelijke geografische aanduiding als Iceland niet als merk worden geclaimd. Maar de supermarkt geeft zich uiteraard niet zomaar gewonnen en is in beroep gegaan.

Na 50 jaar ingeburgerd

Volgens Iceland zal de consument echt niet denken dat de producten in de winkel ook uit IJsland komen. Bovendien is het merk Iceland, dat al ruim 50 jaar gebruikt wordt, ingeburgerd, zo meent Iceland. De uitspraak in deze kwestie wordt eind 2021 verwacht.

Pepsi onder druk



Links Mtn Dew Rise van Pepsico, rechts Rise van Rise Brewing



Het Amerikaanse Rise Brewing, een fabrikant van koffiedranken, bezorgt Pepsico kopzorgen. Afgelopen maart bracht het frisdrankenconcern met veel tamtam de nieuwe energy drink Mtn Dew Rise op de markt. Pepsi maakt hiermee inbreuk op het merk Rise, zo stelt Rise Brewing in een zaak voor de rechtbank van Chicago.

1-0 voor Rise Brewing

Inmiddels staat het 1-0 voor Rise Brewing. In een voorlopige voorziening bepaalde de rechter begin november dat Pepsico moet stoppen met zijn merk Mtn Dew Rise omdat er gevaar voor verwarring bestaat, o.a. omdat het woord Rise een dominant bestanddeel is op de verpakking. Het is nu wachten op de definitieve beslissing van de rechter. Pepsi zal hem wel knijpen.

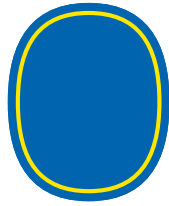
Stihl claimt kleur

Toen Red Bull in 2019 na een jarenlange procedure van het Europese Hof te horen kreeg dat de kleurcombinatie zilver-blauw niet als merk beschermd kon worden, ging iedereen er vanuit dat dit het einde betekende voor het kleurcombinatie-merk in Europa.

Verrassing

Des te groter was de verrassing dat twee jaar later Stihl, producent van kettingzagen en andere tuinmachines, er wel in slaagde zijn oranje-grijze kleurcombinatie

Chiquita verliest merk



Het bananenmerk Chiquita is een belangrijke defensieve Europese merkregistratie kwijtgeraakt. Op 19 november 2021 verklaarde het Europese merkenbureau EUIPO de registratie van het bovenstaand ovale, geel-blaauwe logo, zonder beeld en tekst, ongeldig wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

Oprekken

Bedrijven registreren dit soort 'uitgeklede' logo's om hun bescherming op te rekken. Met deze merkregistratie zou Chiquita makkelijker kunnen optreden tegen aanhakers die een vergelijkbaar logo gebruiken, maar dan met andere tekst. Het verlies van deze Europese registratie betekent een flinke deuk in de bescherming van het Chiquita-merk.

Niet onderscheidend

Volgens EUIPO gaat het hier om een 'extreem simpel' logo, dat slechts bestaat uit basale geometrische vormen, namelijk twee ovals, en de 'alledaagse' kleuren geel en blauw. Een dergelijk simpel teken kan niet onderscheiden en had nooit geregistreerd mogen worden.

Marktonderzoek van tafel

Het marktonderzoek van Chiquita, waaruit moet blijken dat het logo *ingeburgerd* is, veegt EUIPO van tafel: het onderzoek heeft betrekking op een kleine groep mensen in slechts 4 van de 27 EU-landen. Dat is onvoldoende om Europese inburgering aan te nemen, aldus EUIPO.



als merk te registreren. Volgens het Europese Gerecht was de afbeelding van de twee kleuren samen met de omschrijving *'De kleur oranje is toegepast op de bovenkant van de behuizing van de kettingzaag en de kleur grijs is toegepast op de onderkant van de behuizing van de kettingzaag'*, voldoende duidelijk. Een verdiende kleurenclaim voor Stihl, laten we hopen dat dit in Europa navolging vindt.

Kuifje-kunst verboden

De Franse kunstenaar Peppone kan flink in de buidel tasten. Onlangs bepaalde de rechter in Marseille dat Peppone met zijn Kuifje-buste inbreuk maakt op de auteursrechten van Moulinsart, de estate van striptekenaar Hergé. Peppone mag ruim € 100.000,- schadevergoeding aftikken.

Eerder verloor Moulinsart

De zaak is opvallend omdat Moulinsart kort daarvoor nog in het stof had gebeten, toen het probeerde een schilderij te verbieden waarin Kuifje in een erotische setting in werk van Hopper werden geplaatst. Een geoorloofde parodie, zei de rechter in Rennes in dat geval.

Geen parodie

Maar nu trekt Moulinsart toch aan het langste eind en komt Peppone niet weg met het parodie- of hommage-verweer. Volgens de rechter is de buste gewoon een auteursrechtinbreuk op de creatie Kuifje. Het blijft lastig te voorspellen, wanneer iets nu net wel of net niet als een geoorloofde parodie kan worden gezien.



THE ORIGINAL CHIEVER - LETTERQUIZ -

Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer de Chiever Letterquiz gemaakt. Het blijft altijd lastig in te schatten of hij nu te moeilijk, te makkelijk of juist precies goed is. Hoe dan ook, wij hopen dat u het weer gaat proberen. Veel succes!

					
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:				

Mail uw oplossingen vóór 2 februari 2022 naar nieuwsbrief@chiever.com en maak kans op een diner-voor-twee ter waarde van € 100,- (als de horeca weer open is).

Exit Champ Champ

De bekende Ierse free-fighter Conor McGregor verdient niet alleen geld met vechten, maar probeert ook met zijn merchandise-merk Champ Champ wat neveninkomsten te genereren. Voor Champ Champ cosmetica lijkt niemand hem een strobreed in de weg te leggen, maar toen McGregor het schnabbelwerk ook naar rosé ging uitbreiden, ontstond er een probleem met de champagneboeren.

Champagne

De naam champagne is niet als merk beschermd, maar het is wel een *beschermde oorsprongsbenaming (BOB)*. Zo'n BOB krijgt een hele ruime bescherming, zelfs ruimer dan een geregistreerd merk.

Zeker als je in de alcoholische hoek een naam kiest die enigszins tegen champagne aanschuurt, dan heb je een probleem. En dus ging McGregor op 18 november met een klap tegen het canvas: het Europese merkenbureau geeft Champ Champ geen merkregistratie voor alcoholische dranken.



Een T is geen T...

Voor telecomreus T-Mobile bestaat er geen twijfel: het logo dat robotfabrikant Ubtech Robotics als Europees merk probeert te registreren zal door het publiek als een 'T' worden gezien. Daarom maakt het inbreuk op de merkrechten die T-Mobile bezit op de letter 'T'.



Menselijk gezicht

Maar als de Oppositie Afdeling van het Europese merkenbureau EUIPO de kwestie begin november moet beoordelen, komt T-Mobile van een koude kermis terug. EUIPO weigert het logo als een 'T' te zien: dit is gewoon een lachend menselijk gezicht, daar kunnen we met de beste wil van de wereld geen 'T' van maken. Geen enkele gelijkenis dus met het merk van T-Mobile en geen inbreuk. Dat Ubtech dit logo wel als 'T' bedoelt (zie het hele logo), doet volgens EUIPO niet ter zake.

UBTECH

Pas op met poezen!

Durga Bearings, een Indiaas bedrijf dat in Europa kogellagers voor skates verkoopt onder het merk Cats, kan voorzichtig op zoek naar een nieuw logo. Sportbedrijf Puma heeft bij het Europese merkenbureau EUIPO met succes oppositie gevoerd tegen de registratie van het Cats-logo.

Ondanks het feit dat de woorden in beide logo's verschillen, vertonen de merken volgens EUIPO toch een flinke gelijkenis doordat ze beide een zwart, slank, katachtig beest bevatten. Mede dankzij de grote reputatie van het Puma-merk in de sportwereld zullen de consumenten snel een link leggen tussen beide merken.

Graantje meepikken

Daarbij speelt ook een belangrijke rol dat kogellagers voor skates ook in de sporthoek zitten. Volgens EUIPO probeert het Cats-merk zo een graantje mee te pikken van de reputatie van Puma en dat mag niet. Pas dus maar op met poezen, zeker als je in de sportwereld actief bent.



DAAROM CHIEVER'

Het Chiever Magazine zegt natuurlijk 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.

Merkenbureau Chiever adviseert bedrijven bij de juridische bescherming van merken en design, binnen en buiten Europa. Wij verrichten onderzoek, adviseren over risico's, registreren en bewaken de merken van onze klanten en assisteren bij contracten. Dat doen er meer, zult u zeggen. Dus waarom voor Chiever kiezen?



PRAKTISCH, BONDIG ADVIES

Wij zijn creatief en geven heldere, compacte en praktische adviezen, altijd met een duidelijk voorstel voor de volgende stap.



ALTIJD FAIRE PRIJS

Ons tarief: 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.



PERSOONLIJK EN EFFICIENT

'Big enough to cope, small enough to care': wij staan voor persoonlijke benadering, korte lijnen, met de focus op snelheid en service.



SPECIALIST IN CONFLICTOPLOSSING

Wij zijn goed in het oplossen van merkenconflicten. Als het even kan via bemiddeling, maar als het moet via oppositieprocedures. Daar doen wij er veel van, met goede resultaten.



PASSIE VOOR HET VAK

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

CHIEVER'

BRAND PROTECTION

Partners

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

Adviseurs

mr. Klaas Beks (associate partner)
mr. Miriam den Boogert
mr. Eline Heijboer
mr. Denys Bertels
mr. Kayin Pang
mr. Nynke Ettes
mr. Lidian de Weert
mr. Sjors Janssen

Trademark Assistants

Simone Brouwer
Marion de Bruijn
Kyra Buckley
mr. Olivia Colbeth
Clementine Doodeman
mr. Maria Gómez van Gerder
Putri Hadidinata
Judith Irión
Ivana Ivakic

Melanie Schoens
mr. Marijntje Sitters
Mirjam Steeman
mr. Elisabeth Vos

Interne organisatie

Manon Fock
Chiel Jongkoen (IT)
Milan Littooy (marketing)
Kirsten van Poeteren

Chiever B.V. Barbara Strozziilaan 201 | 1083 HN Amsterdam
T 020 - 820 40 00 | E info@chiever.com | www.chiever.nl