

CHIEVER

BRAND PROTECTION

Merk • design • auteursrecht | jaargang 8 | nr. 26 | mei 2022

Logo Just Eat onder vuur in de VS

In dit nummer: De reputatie van een dakje | Rode zool verliest in Japan | Patatje oorlog |
Maakte Warhol inbreuk? | Spa verliest van Spaarne | Vans valt aan | Geen patroonmerk Mercedes



Logo Just Eat onder vuur in de VS

De kans is groot dat Just Eat zijn wereldwijd gebruikte logo niet in de Verenigde Staten mag voeren. Op 8 april heeft een rechter in Chicago de rechtbank van Illinois geadviseerd gebruik van het Just Eat-logo te verbieden omdat het inbreuk maakt op de oudere merkrechten van supermarktketen Kroger op het Home Chef-logo.

Verschillende namen, één logo

Just Eat, actief in 25 landen, opereert internationaal onder verschillende merknamen. Zo heet het bedrijf in Nederland Thuisbezorgd, in Duitsland Lieferando en de VS Grubhub, de naam van het bedrijf dat Just Eat daar in 2020 overnam. Wat wel in alle landen hetzelfde is, is het bekende oranje logo met een huisje en een mes en vork.

Verwarring

Kort na de introductie van dit logo in de VS maakte supermarkt Kroger bezwaar omdat er volgens het bedrijf gevaar voor verwarring was met het oudere Home Chef-logo. In een vlucht vooruit begon Just Eat

vervolgens zelf een rechtszaak, waarin het de rechter vroeg te verklaren dat er *geen* sprake van merkinbreuk was.

Inbreuk

Het ziet er echter naar uit dat Just Eat toch aan het kortste eind gaat trekken. Volgens rechter Jeffrey Cummings zijn er slechts 'ondergeschikte stilistische verschillen' tussen de merken en ligt verwarring op de loer. Omdat ook het Amerikaanse merkenbureau al eerder de conclusie had getrokken dat de merken teveel op elkaar lijken, ligt het voor de hand dat de Rechtbank het advies van Cummings zal overnemen. En daarna is Kroger vast bereid een mooie deal te sluiten.



De reputatie van een dakje

Sigarettenmerk Business Crowns krijgt geen Europese registratie voor zijn logo. Volgens de oppositie afdeling van het Europese merkenbureau EUIPO komt het 'dakje' van Business Crowns te dicht bij het dakje van Marlboro. En dat laatste dakje is een merk met een enorme reputatie.

Tijdens de oppositie-procedure liet fabrikant Philip Morris met veel bewijzen zien dat het Marlboro dakje een grote bekendheid geniet. Volgens EUIPO is het duidelijk dat Business Crowns probeert mee te liften op deze reputatie van het Marlboro dakje. En dat mag niet, registratie afgewezen.



PUMA
pakt ze
allemaal!

Het is bekend: zit je in de kleding, probeer dan niet te dicht tegen Puma aan te schurken. Heeft je logo iets van een wild, katachtig dier dat een sprong maakt, dan weet je dat de poema je zal pakken. Geen Europese registratie voor Thermosa.



hermosa

Rode zool verliest in Japan



Louboutin is er niet in geslaagd in Japan de schoenen van Eizo van de markt te weren. De Eizo-schoenen hebben net als de Louboutins rode zolen.

Geen reputatie

Ondanks het feit dat het Franse modehuis veel bewijs van de grote bekendheid van zijn schoenen met de rode zolen wist te produceren, weigerde de rechtbank in Tokyo de grote reputatie van de rode zool te erkennen.

Rubber

Volgens de rechtbank zal de consument de schoenen ook niet verwarren: de zool van

de Eizo-schoen is van rubber en er staat duidelijk Eizo op. En wie een schoen van meer dan € 600,- koopt ziet dan echt wel het verschil.

(Nog) geen merk

Wat hier zonder twijfel ook een rol speelde, is het feit dat Louboutin al sinds 2015 probeert zijn rode zool ook als merk in Japan te registreren, vooralsnog zonder succes.



De Eizo-schoen met rubberen zool

Patatje oorlog...

Vijf jaar strijden om een eenvoudig patatje: het kan. In 2017 begon de oorlog tussen frietfabrikant McCain en concurrent Simplot over de vormgeving van een frietje. En nu, in 2022, lijkt het pleit eindelijk beslecht: in een bodemprocedure bepaalde de rechtbank van Den Haag dat de Rustic Twist-patat van McCain inbreuk maakt op Europese modelrechten van de Swindler van Simplot.

Inbreuk

In de afgelopen jaren is de zaak twee keer in kort geding beoordeeld en heeft ook het Europese modellenbureau zich twee keer over de patatten moeten uitspreken. En net als in deze laatste zaak trok McCain in alle eerdere procedures aan het kortste eind: de Europese modelrechten van Simplot zijn gewoon geldig en de Rustic Twist komt te dicht in de buurt. Inbreuk!

Grote waarde modelrecht

De uitspraak toont de grote waarde aan van een Europese modelregistratie. Zelfs voor zo'n tamelijk basaal frietje kun je dus een stevig monopolie verwerven in alle 27 landen van de Europese Unie.

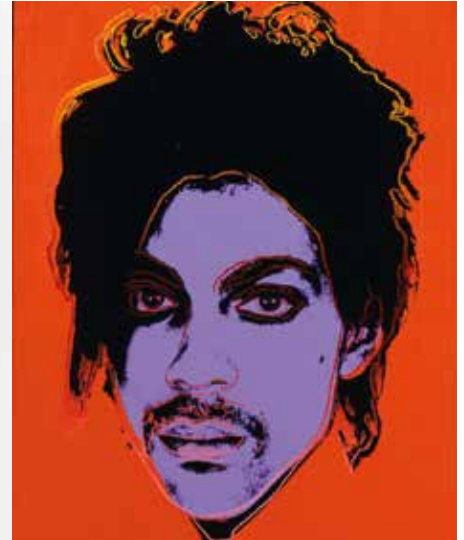


Maakte Warhol inbreuk?

Binnenkort zal de US Supreme Court, de hoogste rechter in de Verenigde Staten, laten weten in hoeverre je als artiest in je eigen kunstwerk gebruik kunt maken van andermans werk. In dit geval draait het om een zeefdruk van Andy Warhol waarbij de kunstenaar gebruik maakte van een foto van popartiest Prince. De foto is in 1981 gemaakt door fotografe Lynn Goldsmith.

Fair use

Goldsmith, die pas in 2016 ontdekte dat Warhol haar foto had gebruikt, meent dat Warhol met zijn zeefdruk auteursrechtinbreuk pleegde en daarom spande zij een rechtszaak aan tegen de Warhol Estate. Volgens de erven van Warhol is er echter sprake van 'fair use', een begrip uit het Amerikaanse auteursrecht. Bij de fair use-toets wordt o.a. gekeken naar de manier waarop het werk gebruikt



Links foto Goldsmith 1981, rechts Warhol 1984

wordt. Is er voldoende gewijzigd in het werk? Wordt het werk voor een ander doel gebruikt? Voegt het iets nieuws toe? Zo ja, dan is het 'transformatief' ('transformative')

en kan het 'fair use' zijn (en dus toegestaan). Als het goed is geeft de Supreme Court binnenkort meer duidelijkheid over het ingewikkelde begrip 'transformative use'.

Spa verliest van Spaarne

Het Belgische Spa is er niet in geslaagd de Benelux merkregistratie van het bronwater Spaarne tegen te houden. Spa had oppositie ingediend omdat het van mening is dat het publiek de merken zal verwarren en omdat Spaarne zou meeliften op de bekendheid van het merk Spa.

Belgische stad

Eind februari wees de oppositie-afdeling van het Benelux Merkenbureau BOIP de claim van Spa af. Het woord Spa komt natuurlijk wel in zijn geheel terug in Spaarne, maar Spa heeft daarin geen eigen, zelfstandig onderscheidende plaats, aldus BOIP. Volgens het merkenbureau BOIP is de gelijkenis tussen Spa en Spaarne daarom in *klank* en in *visueel* opzicht beperkt.

Belgische stad

Maar wat voor BOIP het zwaarste weegt is het verschil in betekenis van de merken. Spa staat voor een Belgische stad of een wellness-oord. Spaarne zal daarentegen door sommigen herkend worden als een rivier in Noord Holland. In België en Luxemburg heeft Spaarne mogelijk zelfs geen enkele betekenis.



Neutralisatie

Dit verschil in betekenis tussen Spa en Spaarne weegt zwaarder dan de (geringe) visuele en auditieve overeenstemming. Neutralisatie heet dat. BOIP vindt de merken daarom niet lijken en wijst de oppositie af. Chiever stond Spaarne bij in deze procedure.



Vans valt aan

Schoenenmerk Vans laat er geen gras over groeien. In een aanklacht ingediend op 14 april 2022 bij de rechtbank van New York stelt Vans dat concurrent MSCHF met zijn nieuwe Wavy Baby sneaker 'op flagrante en onmiskenbare wijze' inbreuk maakt op het iconische, 40 jaar oude Old Skool model van Vans.

Links Vans Old Skool, rechts Wavy Baby



Meeliften

Volgens Vans heeft het kenmerkende Old Skool model, waarvan er 'honderden miljoenen van verkocht zijn', een enorme bekendheid en goodwill opgebouwd. De Wavy Baby probeert hier nu op mee te liften, aldus Vans.

Schuifdeur

Als je de schoenen zo naast elkaar ziet zou Vans hier nog wel eens aan het langste eind kunnen trekken. De schoenen hebben wel iets van elkaar, de Wavy Baby lijkt een beetje op een Vans Old Skool die tussen de schuifdeur heeft gezeten.

Geen patroonmerk Mercedes

Een domper voor Daimler. Op 30 maart bepaalde het Europese Gerecht dat de autofabrikant geen bescherming krijgt voor een patroonmerk dat bestaat uit een heleboel Mercedes-sterren.



Rust en elegantie

Daimler, dat al sinds 2017 over deze merkregistratie in de clinch ligt, is van mening dat dit patroon, dat volgens het bedrijf 'visuele spanning en een gevoel van rust en elegantie' uitstraalt, voldoende onderscheidend is. Bovendien, die Mercedes-ster is toch wereldberoemd!

Eenvoudige componenten

Maar het Gerecht wil er niet aan. Het gaat hier niet om de ster op zich maar om dit rechthoekige patroon, dat bestaat uit eenvoudige componenten. Het publiek ziet wel vaker dit soort decoratieve patronen. Dit patroon bezit volgens het Gerecht geen onderscheidend vermogen en kan daarom niet als Europees merk worden geregistreerd.



FLOOR STIJNS NAAR CHIEVER

In maart 2022 is Floor Stijns Chiever komen versterken. Floor is juriste en heeft begin 2021 de twee-jarige beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellingemachtigden (BMM) afgerond. Bij Chiever vervult Floor de functie van Trademark Attorney. Hiervoor werkte zij bij het merken- en octroobureau AOMB.

DAAROM CHIEVER'

De Chiever Nieuwsbrief 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. Dat doen we niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Wij verrichten onderzoek, adviseren over risico's, en registreren en bewaken de merken van onze klanten. 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. Floor Stijns
mr. Sjors Janssen

Trademark Assistants

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

Joke Rienks
Melanie Schoens
mr. Marijtje Sitters
Mirjam Steeman
mr. Elisabeth Vos

Interne organisatie

Emilie Bijloos (HRM)
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