

CHIEVER

QUARTERLY REVIEW

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

3e jaargang nr. 9 - 2016

Vormmerk in de vuilnisbak

In dit nummer:

Snap Interactive beschuldigt Snapchat

Chiever Letterquiz 2016

26 registraties Trump in Mexico

Red Bull versus Red

Wraakactie advocaat tegen Santander



In Europa geen plaats meer voor vormmerken

Met het arrest van het Europese Hof van Justitie over de bekende Rubik kubus van begin november lijkt er definitief een einde te komen aan de bescherming van vormmerken in Europa.



Vormen als merk

Volgens de merkenwet is het mogelijk om vormen van producten en verpakkingen als merk te beschermen. Zolang een vorm onderscheidend vermogen heeft en de consument het product aan zijn vorm herkent, kan deze vorm als merk beschermd worden. Denk maar aan de vorm van de Wokkel of van het Coca-Cola-flesje.



Europa wil geen vormmerk

Echter, uit een lange reeks van uitspraken blijkt dat de Europese rechter niets moet hebben van merkbescherming van vormen van producten en verpakkingen. Op deze pagina vindt u een overzicht van een aantal bekende, gesneuvelde merken.

Rado horloge

In 2003 weigert het Europese Hof de vorm van het Rado horloge merkbescherming te geven.



Volgens het Hof zal het publiek in het algemeen een vorm moeilijk als merk herkennen.

BIC

Ook de wereldbekende BIC-aansteker haalt het niet als merk in Europa. In 2005 laat het Europese Gerecht weten dat de gemiddelde consument niet gewend is om een vorm als merk te herkennen. De vorm is weinig bijzonder en BIC heeft niet aangetoond dat de aansteker in de hele EU bekendheid geniet.



Werthers Original

In 2006 worden de snoepjes van Werther's Original afgewezen. Volgens het Europese Hof wijkt de vorm van het snoepje niet *significant* af van wat gebruikelijk is voor snoep.



Bounty

In 2009 sneuvelt de Bounty. De reden: de vorm van de reep wijkt niet *significant* af van wat gebruikelijk is bij chocoladerepen. Bovendien heeft de eigenaar van Bounty niet aangetoond dat de vorm in de hele EU is ingeburgerd.



Lego

In 2010 wordt de merkregistratie van het Legoblokje om een andere reden afgewezen: volgens het Hof is de vorm van het blokje noodzakelijk om een *technische uitkomst* te verkrijgen (namelijk het kunnen stapelen van de blokjes). En als je een



technische uitkomst wilt beschermen moet je niet bij het merkenrecht zijn, maar heb je een patent (octrooi) nodig.

Voss

In 2015 legt de koker-vormige waterfles van Voss het loodje. Deze vorm is niets bijzonders in de wereld van de mineraalwaters, aldus het Hof.



Rubik

En dan als laatste de vorm van de Rubik Kubus, een uitspraak van 10 november. Nadat de merkregistratie in eerste instantie was geaccepteerd, plaatst het Hof nu serieuze vraagtekens bij de geldigheid ervan. Net als bij het Legoblokje zou de vorm mogelijk noodzakelijk zijn om een *technische uitkomst* te verkrijgen. Daarbij moet je, aldus het Hof, zelfs rekening houden met technische elementen die niet zichtbaar zijn, zoals het draaimechanisme aan de binnenkant. De kans is groot dat nu ook het kubusmerk ten onder zal gaan.



Modelrecht?

Nu het Europese vormmerk min of meer op het kerkhof ligt, wordt het tijd om een ander rechtsgebied, het modellenrecht, meer aandacht te geven. Dat is bij uitstek geschikt om vormgeving (2D en 3D) te beschermen.

26 merkregistraties Trump in Mexico



Foto: Shutterstock

Donald Trump lijkt toch nog veel vertrouwen te hebben in het gevreesde Mexico. De aanstaande president van de VS bezit maar liefst 26 merkregistraties van de merknaam Trump in Mexico. Dat blijkt uit onderzoek van Chiever.

633 registraties Trump in 137 landen

Het onderzoek van Chiever werd uitgevoerd in de merkenregisters van meer dan 180 landen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de nieuwe president 633 merkregistraties bezit waarin het woord Trump voorkomt, geregistreerd in 137 landen. De merken staan op naam van Trump zelf of van zijn bedrijf, DTTM Operations LCC.

Ook Iran en Cuba

Trump is in het bezit van een aantal opvallende registraties: hij blijkt zakelijke interesse

te hebben in Iran (1 merkregistratie), Cuba (1), Turkije (20) en China (26).

Niet alleen onroerend goed, ook koffieshops en servetringen

Het onderzoek toont ook aan dat de aanstaande president het merk Trump niet alleen geschikt acht voor onroerend goedprojecten, casino's en golfbanen. Vooral in de Europese Unie gaat Trump helemaal los. Hij bezit 13 EU-registraties, voor de meest uiteenlopende producten en diensten: van koffieshops tot servetringen en van zweepen tot diensten van een schoonheidssalon. We moeten niet gek opkijken als hier straks de Trump-kerstbal of Trump-zonnebril op de markt komt



Inbreuk door naamswijziging



De Amerikaanse onderneming Snap Interactive, een bedrijf in online social media diensten, beschuldigt Snapchat van merkinbreuk. Reden is de aangekondigde naamswijziging van Snapchat in Snap Inc.

Meer dan één product

In september kondigde Evan Spiegel, de oprichter van Snapchat, de naamswijziging aan op zijn website. 'We hebben een naam nodig die meer bestrijkt dan slechts één product. Daarom hebben we besloten 'chat' te schrappen en verder te gaan met Snap', aldus Spiegel.

Rechtszaak

Snap Interactive vreest echter gevaar voor verwarring en spande op 25 oktober een rechtszaak aan bij de rechtbank in New York. Snap Interactive bestaat al sinds 2008 en bezit merk-rechten op de naam Snap.



Red Bull vecht tegen Red

Red Bull voert in Nieuw Zeeland een felle strijd tegen een concurrent die onder de naam Red energiedrankjes en mix-drinkjes verkoopt. Nadat de High Court in eerste instantie de claims van Red Bull had afgewezen, bepaalde de rechter in hoger beroep onlangs dat de zaak toch verder behandeld kan worden.

Chiever Letterquiz, The Original

In de laatste editie van onze nieuwsbrief vindt u altijd de Chiever Letterquiz. Inmiddels een traditie. Herkent u de merken achter het alfabet? Speel mee met de meest uitdagende Letterquiz van het jaar. Mail uw antwoorden vóór 27 februari 2017 aan nieuwsbrief@chiever.com en ding mee naar een diner voor 2 ter waarde van € 100,-.



A:



B:



C:



D:



E:



F:



G:



H:



I:



J:



K:



L:



M:



N:



O:



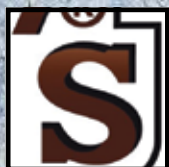
P:



Q:



R:



S:



T:



U:



V:



W:



X:



Y:



Z:

Naam bedrijf:
Contactpersoon: m/v
e-mail:
Telefoonnummer:

Geen merk voor Caffè Nero



Foto: Shutterstock

De bekende koffieketen Caffè Nero is er niet in geslaagd zijn naam en logo als merk in Europa te registreren. Volgens het Europese Gerecht mist het merk Caffè Nero in Italië onderscheidend vermogen.

Zwarte koffie

Als je een merk in de Europese Unie wilt beschermen, zal het in *alle* landen van de Europese Unie onderscheidend moeten zijn. Volgens het Gerecht zullen de Italianen Caffè Nero gewoon begrijpen als een

aanduiding voor 'zwarte koffie'. Om die reden kan het merk niet geregistreerd worden.

Italiaanse koffiecultuur

Ook het argument van de Caffè Nero Group dat in de Italiaanse koffiecultuur de koffie niet met zijn kleur wordt aangeduid maar altijd een specifieke naam krijgt, kan het Gerecht niet overtuigen. Volgens het Gerecht begrijpt de Italiaanse consument heel goed dat Caffè Nero verwijst naar koffie zonder toevoegingen.



De Spaanse bank Santander heeft in de Verenigde Staten een juridische procedure aangespannen tegen een advocaat die via een billboard wraak probeert te nemen op de bank.

Te veel boete

De advocaat, Charles Peruto, is boos op Santander. Volgens Peruto krijgt hij voor de vervroegde aflossing van een lening meer

boete opgelegd dan met Santander was overeengekomen.

Merkinbreuk

Toen zijn protesten op straat voor de bank niets uithaalden, besloot hij een billboard te plaatsen met de tekst 'Santander. The Bank That Robs You'. Santander meent dat het misleidende reclame is en dat Peruto bovendien merkinbreuk pleegt.



Boemerang voor kleurmerk Glaxo

Een aanval van farmaceutisch GlaxoSmithKline tegen concurrent Sandoz is als een boemerang teruggekomen.

Paarse inhaler

In een poging de paarse inhaler AirFluSal van Sandoz van de markt te houden, had Glaxo zich in een procedure voor de Engelse rechter beroepen op zijn paarse kleurmerk van de inhaler Advair.

Niet duidelijk

Daarop diende Sandoz echter een tegenclaim in, waarmee het de nietigheid van het paarse kleurmerk inriep omdat het volgens Sandoz 'onduidelijk' was. Glaxo had in zijn merk-registratie aangegeven had dat het ging om 'de kleur donkerpaars aangebracht op een significant deel van de inhaler en lichtpaars op de rest van de inhaler'. Ook de rechter vond dat vaag en onnauwkeurig en verklaarde het merk ongeldig.



Geen strepen voor Barcelona?

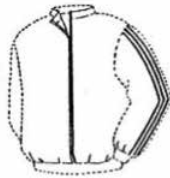
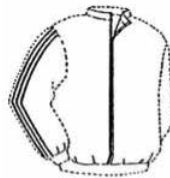
Adidas verklaart de oorlog aan voetbalclub Barcelona. Eind oktober diende het sportmerk in de VS oppositie in tegen een aanvraag tot merkregistratie van FC Barcelona voor het design van het bekende blauw-rood gestreepte Barca-shirtje.

22 registraties

Volgens adidas komt dit strepenmotief veel te dicht in de buurt bij zijn eigen bekende drie-strepenmerk en pleegt Barcelona hiermee merkinbreuk. In de procedure doet het bedrijf beroep op maar liefst 22 Amerikaanse merkregistraties.



Merkaanvraag van Barcelona



Voorbeelden van merkregistraties waar adidas zich op beroept

Merkenbureau Chiever adviseert bedrijven bij de nationale en internationale bescherming van merken, handelsnamen, auteursrechten en design.

USP's

Kennis en ervaring

Advies met lef

Overzicht en controle voor 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

Trademark Assistants

Daphne Althoff

Simone Brouwer

Marion de Bruijn

Clementine Doodeman

mr. Maria Gómez van Gerder

mr. Eline Heijboer

Judith Irion

Nadja Joseph

Marionne Min

mr. Kayin Pang

drs. Sylvie Piernaz

Joke Rienks

mr. Manouk van Santen

Melanie Schoens

mr. Marijntje Sitters

Mirjam Steeman

mr. Eva de Wit

Interne organisatie

Manon Fock

Fabienne Filbry

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
	Zowel het woord- als het beeldmerk werd geweigerd. Van ons had deze boer wel doorgemogen.
WAAROM WACHTEN	Geweigerd woordmerk van Uitvaartorganisatie Dela. Waarom registreren?, kun je je afvragen.
	Voor een TV programma over mode kunnen we ons iets voorstellen bij deze weigering. Maar waarom dit geen merk voor kleding kan zijn ontgaat ons.
TOPADVOCATEN	Dacht het niet!
	Dat het woordmerk GSM EASY niet onderscheidend is begrijpen we. Maar geldt dat ook voor de combinatie met zo'n kleurrijk logo?