

LAWNCH

Letters, afkortingen, cijfers, dieren, vlaggen, symbolen en gebaren:

pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?



Des chiffres et des lettres, des abréviations, des animaux, des drapeaux, des symboles et des gestes:

pousse-café ou café normal dans le droit des marques?

Antwerpen/Anvers, 23 maart / mars 2018

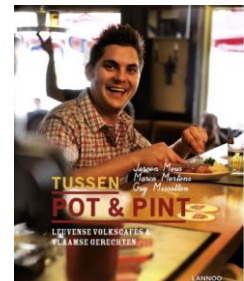


Gino van Roeyen

LAWNCH

Letters, afkortingen, cijfers, dieren, vlaggen, symbolen en gebaren:

pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?



'TUSSEN POT EN PINT'

Des chiffres et des lettres, des abréviations, des animaux, des drapeaux, des symboles et des gestes:

pousse-café ou café normal dans le droit des marques?

Antwerpen/Anvers, 23 maart / mars 2018



Gino van Roeyen

LAWNCH

Letters: pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?



- Wettelijke definitie: letters, dus ook *letter*
- Mits onderscheidend vermogen voor waren/diensten
- Niet vereist: bepaald niveau van taalkundige of artistieke creativiteit of verbeelding (*HvJ EU – Sat.1 - 2004*)
- Vaststelling OV bij inschrijving mogelijk moeilijker (*HvJ EU – Borco – 2010*)?
- Géén teken-specifieke inschrijvingseisen



LAWNCH

Letters: pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?

- Bardehle vs Banning (oppositie BBIE 2014) – *'It's all about the B'*
- 1-letter-teken *'in beginsel niet geheel ongeschikt als merk'*, maar *'(zeer) beperkt onderscheidend vermogen'*
- Is Bardehle's 'B' wel een B?

Entree: ligt niet voor de hand om in EU-merk direct kleine letter 'b' te herkennen;

Auditief: alleen als publiek 'B' ondubbelzinnig percipieert als B;

Visueel: publiek kijkt naar opmaak, want niet direct duidelijk dat 'B' B is;

Begripsmatig: geen vgl. mogelijk, want tekens op zich geen vaste betekenis;



B
(BNL-2011)

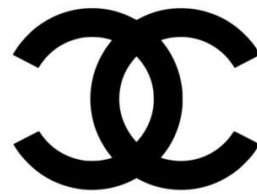


LAWNCH

Letters: pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?



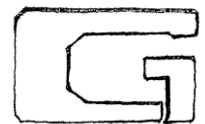
'Ferragamo'



'Chanel'

LAWNCH

Letters: pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?





G Line

GvEU 10-5-2011 (Emram/Guccio Gucci)

LAWNCH

Letters: pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?

	Michelin's earlier French registration	Continental's EUTM Application
Marks		
Goods	Envelopes, inner tubes for pneumatic tyres	Tyres; Inner tubes for tyres

• HvJ EU 26-07-2017 Continental/Michelin

LAWNCH

Letters: pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?



Whose Letter Is It Anyway?	
Washington Redskins	Wagyu
	
Wintrop & Weinstein	Chicago Cubs
	
Chicago Cubs	University of Washington
	
Wangler Apparel Corp.	Washington Redskins
	
Washington Redskins	Wangler Apparel Corp.
	
WagnerWagner	W Hotels
	
Wih, Wintstman A.A.	Winn-Dixie Stores
	
Wagner State University	Witten University
	
Chicago Cubs	University of Wisconsin
	

1,000+ W Trademarks Count!

LAWNCH

Afkortingen:ousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?



HvJ EG 15-9-2005 BioID voor software(diensten):

- beschrijvend en geen onderscheidend vermogen, want 'ID = identification', 'bio = biologisch/biometrisch/biologie', publiek 'biometrische identificatie'
- 'tekens die in normale taalgebruik of bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden'
- eerlijk gebruik in nijverheid en handel (vgl. Rb Den Haag 30-7-2013 Bar Music/Pioneer – DDJ)

- 'Digi' in DigiFilmMaker;
'Euro' en 'Hypo' in EUROHYPO;
'spam';
'TDI';
'eco' en 'perfect' in EcoPerfect;
'LIMO';
'4ME';
'DECT' (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – AMPLIDECT);
'GG' (Großes Gewächs);
'NANO' in Nanofil;
'eco' en 'lab' in ECOLAB;
'QD' (quantum,dot – beeldschermtechnologie);
- 'Assu' in Assutel;
'Euro' in EUROTRES;
'Sat.1';
'16PF' (16 Personality Factors);
'f1';
'DDJ' (Digital DJ);
'DNS' (Daknivelleringsysteem);
- 'CTRL';

LAWNCH

- TV 10 = 'TIEN, TV= TIEN, TV TIEN, TIEN =TV en TIEN.TV' – SBS/TALPA (*Rb. Utrecht 2006*)
- NVD ('NACHTVEILIGINGSDIENST') = NVD ('NAASTENLIEFDE, VRIJHEID & DIVERSITEIT') (*Rb. Den Haag 2006*)
- GRAS (Grondgebruikanalysesysteem) ≠ FRIS (Financieel Ruimtelijk Informatie Systeem) (*Rb. Arnhem 2007*)
- NASDAQ = NASDAQ (want is niet *Nuovi Articolo Sportivo Di Alta Qualita*) (*GvEU 2007*);
- KPN = kpngetronics.nl (want KPN is niet *Pinautomaten en Kassa's Nedpin*)(*Rb A'dam 2007*);
- Swatch = twswatch (want tws is niet TW Steel horloges) (*Rb A'dam 2007*);
- GALILEO ≠ GSS GALILIEO SISTEMAS Y SERVICIOS (want gss ≠ galileo) (*GvEU 2011*)
- DEPT ≠ GS dept (*Hof Arnhem 2012*)
- F1 = F1 (*Rb Den Haag 2010*), maar (ook) F1 ≠ F1-LIVE (beeldmerk) (*GvEU 2011*)
- G-Star = D STR (tenzij DSTR)(*Rb Den Haag 2011*)
- VDS = VDS (ook al is VDS de afkorting van de achternaam van 'Van der Steen')(*Rb Den Bosch 2011*)
- M-LINE – MD+Line (ook als is MD afkorting van handelsnaam Matras Direct)(*Rb Hen Haag 2011*)
- PENNENZAKKENROCK = PZR (*RvK Antwerpen 2013*)
- O2 ≠ O2 (*HvB Brussel 2016*)
- CMIB = NMIB (want allebei incassobureaus in specifieke sector)(*Rb Den Haag 2017*)

LAWNCH

Afkortingen: pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?



HvJ EU 15-3-2012 Securvita

'NAI voegt niets toe: geen OV'



HvJ EU 22-10-2015 BGW

'alhoewel 'BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft' mogelijk 'NAI' is, is verwarringsgevaar toch bestaanbaar'

LAWNCH

Afkortingen: pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?

'Kaas. Kaasdroom. Kaasfilm. Kaasonderneming. Kaasdag. Kaascampagne. Kaasmijn. Kaaswereld. Kaasschip. Kaashandel. Kaasvak. Kaasroman. Kaaseters. Kaasmens. Kaasbol. Kaastrader. Kaastrust. Kaasdraak. Kaasellende. Kaastestament. Kaasfantasie. Kaasmuur. Kaaskwestie. Kaaswagen. Kaasbeproeving. Kaastoren. Kaaswond' – *W. Elsschot, Kaas*



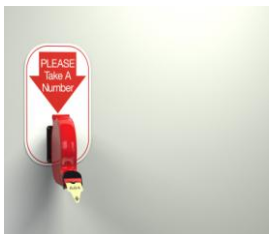
Vzr Den Haag 22-10-2015 (Wijngaard/Vergeer)

'Kaasleeftijdsaanduiding'



LAWNCH

Cijfers: pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?



HvJ EU 10-3-2011 (Technopol)

'1000 = geen merk, want in casu (tijdschriften o.a.) beschrijving van hoeveelheid waren'

LAWNCH



Dieren:ousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?

- een wáár 'Carnaval des Animaux' in het merkenlandschap
- Michel Pastoureaux, Quel est le roi des animaux? (1984)
- historisch kader: heraldiek – veel wapenschilden met dieren
- vermoedelijk doorvertaling naar merkenwereld
- 'dieren zijn net mensen'
- bijzonder geschikt als merk: appelleren aan het leven zelf en brengen waren/diensten waarvoor ze worden gebruikt 'tot leven'



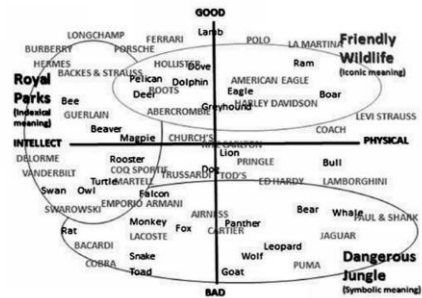
LAWNCH

Dieren:ousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?

'The animal trademark is a mark of the clan, in the same way as knights wore embroidered signs over their armour'

Marie-Cécile Cervellon, Coat of arms, The role of animal emblems in contemporary luxury and fashion industries (2014)

Merk-en-dieren-positionering op de schaal van Pastoureaux



LAWNCH

Dieren:ousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?

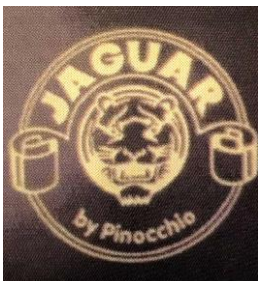


'Sabel levert sinds 1978 uit eigen productie, aan groothandel en winkelier' – www.sabel.nl (2018)

LAWNCH

Dieren:ousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?

uit de oude schoenendoos ... (I)



uit de oude schoenendoos (II)

Pr. Rb. Rotterdam 19-6-1979, BIE 1980, nr. 32 (Jucotex/Belconi – merk Leopard)



'(...) zo mede dat Wij geen genoegzame redenen aanwezig achten in dit verbod tevens te betrekken de aanduiding enkel bestaande uit de kop van een katachtig roofdier sec'

LAWNCH

Dieren:ousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?

Gerecht Europese Unie 30 januari 2018, T-113/16 Arctic-Cat – EUIPO & Slazengers



- Qua overeenstemmend teken - het concept 'kat': de 'Arctic Cat' is ook een kat
- Qua test verwarringsgevaar: onderscheidend vermogen niet per se minder door overkill aan kattenmerken in registers voor kleding – gaat om daadwerkelijke aanwezigheid katten op de markt

LAWNCH

Dieren:ousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?



'Redelijkerwijze kunnen de dieren (stier versus paard) niet met elkaar verward worden'

'Enerzijds dynamische, vechtende stier en anderzijds een statische, rustige stier': geen verwarring

LAWNCH

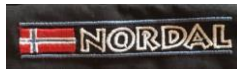
Vlaggen en symbolen: pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?



HvJ EU 16-7-2009



Rb Den Haag 9-6-2010



Hof Den Haag 22-7-2014

LAWNCH

Vlaggen en symbolen: pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?



GvEU 10-7-2013 (Kreyenberg)



GvEU 8-3-2018 (Cinkciarz)

- € en \$ zijn beschrijvend voor koerswisseldiensten (EUIPO)
- *G*: Onvoldoende basis om teken als merk voor alle waren en diensten beschrijvend te oordelen

LAWNCH

Gebaren (bewegingen): pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?

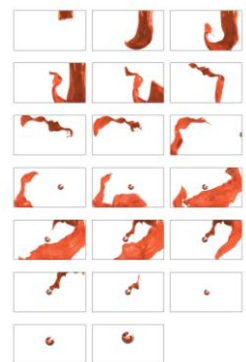


Microsoft: The mark is an animated sequence with two flared segments that join in the upper right portion of the mark. During the animation sequence, a geometric object moves up adjacent the first segment and then down adjacent the second segment, while individual chords within each segment turn from dark to light. Stippling shown in the mark is for shading only. The entire animated sequence has a duration of between one and two seconds.

LAWNCH

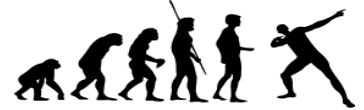
Gebaren (bewegingen): pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?

Sony: This is a motion mark in colour. The nature of the motion is that of a trailing ribbon with a liquid-like appearance ("ribbon"). The ribbon flows around and ultimately into a sphere design ("sphere"). The duration of the motion is approximately 6 seconds. The stills in the sequence are spaced approximately 0.3 seconds apart. The stills are evenly spaced from the beginning to end of sequence. The 1st still is the upper left still. The last still (20th) is the middle still in the bottom row. The stills follow a progression from left to right within each row, before moving down to the next row. The precise sequence of the stills is as follows: In the 1st still, the ribbon enters the frame in the upper edge of the frame and flows down the right edge of the frame, before flowing upward in the 2nd to 6th stills. During that phase of motion (in the 4th still) the end of the ribbon is shown, producing the effect of a trailing ribbon. In the 6th to 17th stills, the ribbon flows counter clockwise around the frame. From the 9th still onwards, the sphere immediately moves into the centre of the frame. The interior of the sphere is the same colour as the ribbon. The ribbon flows around the sphere. In the 14th still, the ribbon enters the sphere, as if being pulled inside. In the 15th to 17th stills, the ribbon disappears inside the sphere. In the 19th and 20th stills, the sphere moves toward the viewer, gaining in size and ending the motion.



LAWNCH

Gebaren (bewegingen): pousse-café of gewone koffie in het merkenrecht?



LAWNCH

Bedankt voor uw aandacht – Merci de votre attention



Torenallee 20 & High Tech Campus 41, Eindhoven – gino.vanroeyen@lawnch.nl – www.lawnch.nl