de Merkplaats®

HGF B.V.
5.1,2,e
Gedempt Hamerkanaal 147
1021 KP Amsterdam

Amsterdam, 23 november 2022

PER E-MAIL: 5.1,2,e

Onderwerp: Vermeende inbreuk merkrechten IAMSTERAPP
Partijen: Catalina B.V., Amsterdam / Gemeente Amsterdam, Amsterdam.
Contact: 5.1,2,e | 5.1,2,e
Onze Ref.: 5.1,2,e/OT1944EU00

Geachte 5.1,2,e ,

Naar aanleiding van de ingestelde oppositie tegen de EU merkaanvraag IAMSTERAPP no. 003181854, bericht ik u namens cliënte, Catalina B.V., als volgt.

Feiten en omstandigheden

Cliënte heeft een app voor bezoekers van de stad Amsterdam ontwikkeld waarbij verschillende horeca gelegenheden en evenementen in Amsterdam worden weergegeven. Wanneer het te druk wordt in een bepaald gebied in Amsterdam, dan krijgen de bezoekers een notificatie met opties voor activiteiten elders. Een dergelijke app voor bezoekers in Amsterdam is nog niet eerder ontwikkeld.

In verband met haar activiteiten heeft cliënte op 04-05-2022 het EU merk IAMSTERAPP no. 003181854 aangevraagd.

Cliënte betwist dat zij inbreuk maakt op enig recht van uw cliënte.

Overeenstemming tekens: visueel, auditief en begripsmatig

Wanneer de tekens I AMSTERDAM en IAMSTERAPP met elkaar worden vergeleken dan is er visueel, auditief noch begripsmatig sprake van overeenstemming. Visueel gezien verschillen de tekens in de letters 'DAM' en 'APP'. Daarnaast bestaat het teken van uw cliënte uit twee delen, namelijk uit 'I' en 'AMSTERDAM' waardoor er een woordspeling in de Engelse taal ontstaat 'I AM AMSTERDAM' oftewel 'Ik ben Amsterdam' vertaald naar het Nederlands. Deze woordspeling wordt gecommuniceerd via het logo I amsterdam waarbij het gedeelte 'I AM' in het rood wordt afgebeeld en het gedeelte 'STERDAM' in het zwart. Het teken van cliënte daarentegen bestaat uit één woord 'IAMSTERAPP' en bevat geen spaties dan wel woordspelingen.

Op alle prijsopgaven en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 86/2003

Auditief gezien ligt de nadruk bij het teken van uw cliënte heel nadrukkelijk op 'I AM' terwijl dit bij cliënte bij 'APP ligt. Daarnaast verschillen de laatste klanken van de tekens compleet van elkaar. De uitspraak van het teken van uw cliënte eindigt met 'DAM' terwijl het teken van cliënte eindigt met 'APP'.

Begripsmatig is er ook geen overeenstemming omdat beide tekens een andere betekenis hebben. Het teken van uw cliënte betekent 'Ik ben Amsterdam' en het teken van cliënte betekent een app over Amsterdam.

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet

Bovendien zijn de rechten waar uw cliënte zich op beroept onrechtmatig ontleend aan een derde. Uw cliënte heeft de naam I AMSTERDAM namelijk niet zelf verzonnen. Deze naam is van de ontwerpster Vanessa van Dam gepikt door uw cliënte. Daar is destijds veel publiciteit over geweest. En wordt ook tijdens colleges als voorbeeld van auteursrechtinbreuk gebruikt. In 2002 heeft van Dam de slogan en het logo 'I AMSTERDAMMER' ontworpen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van opinieblad De Groene Amsterdammer. Het logo 'I AMSTERDAMMER' werd verspreid op 120.000 boemerangkaarten. **Zie bijlage 1.**

In 2004 werd het logo I amsterdam van de stad Amsterdam met veel bombarie gepresenteerd. De gelijkenis met de naam I AMSTERDAM en het logo I amsterdam van uw cliënte en de naam I AMSTERDAMMER en het logo I amsterdammer van van Dam is overduidelijk. Hiermee heeft uw cliënte inbreuk gepleegd op het auteursrecht van ontwerpster van Dam. Daarom heeft uw cliënte dan ook €25.000,- schadevergoeding betaald.

Met deze wetenschap is het dan ook bijzonder schrijnend en hypocriet dat uw cliënte stelt dat er inbreuk wordt gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten aangezien deze rechten onrechtmatig ontleend zijn aan de auteursrechten van van Dam.

Conclusie

Ondanks het bovenstaande is cliënte niet uit op een juridisch geschil met uw cliënte en geeft de voorkeur aan een minnelijke oplossing van deze kwestie. Ter voorkoming van een kostbare en langdurige juridische procedure – maar zonder erkenning van enige inbreuk – is zij bereid om samen met uw cliënte om tafel te gaan om te kijken of er een oplossing mogelijk is waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Namens cliënte alle rechten en weren voorbehouden.

Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam | The Netherlands
tel +31 (0)20-330 66 10 | fax +31 (0)20-330 66 11 | www.deMerkplaats.nl

Op alle prijsopgaven en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 86/2003



Met vriendelijke groet,
5.1,2,e

Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam | The Netherlands
tel +31 (0)20-330 66 10 | fax +31 (0)20-330 66 11 | www.deMerkplaats.nl
Bank RABO 30 34 14 049 | IBAN-code NL36RABO0303414049 | Swift-code RABONL2U | KvK nr 341 28 545

Op alle prijsopgaven en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 86/2003

Bijlage 1

I amsterdammer

Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam | The Netherlands
tel +31 (0)20-330 66 10 | fax +31 (0)20-330 66 11 | www.deMerkplaats.nl
Bank RABO 30 34 14 049 | IBAN-code NL36RABO0303414049 | Swift-code RABONL2U | KvK nr 341 28 545

Op alle prijsopgaven en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 86/2003

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Catalina B.V.
t.a.v. de directie
Brouwersgracht 7A
1015 GA Amsterdam

Per aangetekende post

Datum	15 december 2022
Ons kenmerk	Gemeente Amsterdam/IAMSTERAPP
Uw kenmerk	5.1,2,e/OT1944EU00
Behandeld door	5.1,2,e)
Telnummer	5.1,2,e
Kopie aan	5.1,2,e , De Merkplaats
Bijlage	
Onderwerp	Sommatie inz. inbreuk auteurs- en merkrechten IAMSTERAPP

Geachte heer, mevrouw,

Cliënte, de gemeente Amsterdam, heeft zich tot mij gewend om haar belangen in de navolgende kwestie te vertegenwoordigen.

Inbreukmakende merkaanvraag
U heeft een Europese merkaanvraag gedaan voor de registratie van IAMSTERAPP, nr. 003181854.

Cliënte is rechthebbende van het auteursrecht op I AMSTERDAM en rechthebbende van de woord- en beeldmerken 'I AMSTERDAM' (Benelux-merken: nrs. 1029390, 1029391, 745647 en 745648 en Europese merken: nrs. 9579475 en 9582421). Het door u aangevraagde merk komt in hoge mate overeen met I AMSTERDAM en vormt daarom een inbreuk op de auteurs- en merkrechten van cliënte.

De overeenstemming tussen IAMSTERAPP en I AMSTERDAM
Het gebruik van IAMSTERAPP roept onmiskenbaar de associatie op met I AMSTERDAM. In IAMSTERAPP zit namelijk een verwijzing naar de kenmerkende woordspeling van de Engelse uitdrukking 'I Am' in combinatie met de naam 'Amsterdam', waarbij de laatste twee letters van de Engelse uitdrukking de eerste twee letters van Amsterdam vormen. Dit is niet alleen taalkundig, maar ook visueel en auditief overeenstemmend. Verder zijn de eerste zeven letters hetzelfde en zijn de letters in hoofdletters geschreven.

Auteursrecht
Het voorgaande maakt dat de totaalindruk van IAMSTERAPP hetzelfde is als de combinatie van auteursrechtelijk beschermde elementen van I AMSTERDAM. Door de verwarring die daardoor ontstaat, profiteert u op een onrechtmatige wijze van het auteursrecht van cliënte in de zin van art. 6:162 BW. De gemeente kan daarom het gebruik van IAMSTERAPP verbieden en de schade als gevolg van het onrechtmatige gebruik daarvan op u verhalen.

Merkrechten
Daarnaast maakt de registratie IAMSTERAPP inbreuk op de woord- en beeldmerken van cliënte. Volgens art. 2.20 van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) en art. 9 Vo. EU 2017/1001 kan cliënte, als merkhouder, het gebruik van I AMSTERAPP verbieden, omdat:

- IAMSTERAPP overeenstemt met I AMSTERDAM en wordt gebruikt voor dezelfde classificaties als I AMSTERDAM: classificaties 35 en 41 net als het woordmerk I AMSTERDAM en classificaties 9, 35, 39 en 41 net als het beeldmerk I AMSTERDAM waarbij, vanwege de overeenstemming tussen IAMSTERAPP en I AMSTERDAM gevaar voor verwarring en/of associatie bestaat;
- IAMSTERAPP overeenstemt met I AMSTERDAM en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend met of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven en I AMSTERDAM een in het Benelux-gebied/in de Unie bekend merk is, waarvan zonder geldige reden van dit teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van I AMSTERDAM;
- I AMSTERAPP wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, waarbij door dat gebruik, zonder geldige reden, van I AMSTERDAM ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van I AMSTERDAM.

Dat er sprake is van het gebruik van een overeenstemmend teken met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten met verwarringsgevaar als gevolg en/of het merkgebruik afbreuk doet aan of gerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het onderscheidend vermogen van I AMSTERDAM, blijkt reeds uit het feit dat u heeft verklaard dat IAMSTERAPP een ‘nieuwe loot’ aan I AMSTERDAM zou kunnen zijn.

Sommatie

Op grond van het voorgaande sommeer ik u om binnen twee weken na heden te bevestigen dat u de aanvraag van IAMSTERAPP, nr. 003181854 intrekt en u eventuele inbreukmakende handelingen staakt en gestaakt houdt, bij gebreke waarvan cliënte overweegt een verbod op straffe van een dwangsom te vorderen in kort geding bij de rechtbank Amsterdam. De gemeente houdt u voorts aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade als gevolg van de auteurs- en merkrechtinbreuken en zal in een procedure bij de rechtbank tevens veroordeling in de volledige proceskosten vorderen.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

Directie Juridische Zaken
Gemeente Amsterdam

Van: HAsecretariaat
Verzonden: woensdag 21 december 2022 9:37
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: FW: de Merkplaats trekt zich terug | Gemeente Amsterdam/IAMSTERAPP

Hi 5.1,2,e ,

Volgens mij doe jij deze zaak.

Ik heb de email opgeslagen in het dossier.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Ondersteuning DJZ
Directie Juridische Zaken
Bestuur en Organisatie

Gemeente Amsterdam

5.1,2,e
@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen:
5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: dinsdag 20 december 2022 17:38
Aan: 5.1,2,i @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e
Onderwerp: de Merkplaats trekt zich terug | Gemeente Amsterdam/IAMSTERAPP

Geachte 5.1,2,e ,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 15 december en een verschil van inzicht met cliënt trekt de Merkplaats zich terug als vertegenwoordiger van cliënt Catalina B.V.

de Merkplaats heeft zich ook uitgeschreven als gemachtigde in het merkenregister.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Europees Merken- en Modellengemachtigde

de Merkplaats®

de Merkplaats B.V.
Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam, NL

T: +31 (0)20 - 330 66 10
E: 5.1,2,e

www.deMerkplaats.nl
www.ccproof.nl **CREATIVE IP LAWYERS**