

# CHIEVER

## M A G A Z I N E

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

4e jaargang nr. 15 - 2018

# Red Bull verliest van Big Horn



**In dit nummer:**

**Mooie oude merken kapen**

**Geen blauw voor Dow**

**Twist over tijger tattoo**

**Rolls Royce vecht voor logo**

**Adidas wint met Stan Smith**



## Nederlaag voor Red Bull



Red Bull heeft een gevoelige nederlaag geleden. Op 23 mei oordeelde het Europese merkenbureau EUIPO dat het beeldmerk Big Horn geen inbreuk maakt op het logo van Red Bull en gewoon als Europees merk geregistreerd kan worden.

### Geen overeenstemming

Kort gezegd stelt het EUIPO dat het merk Big Horn eigenlijk gewoon niet lijkt op het beeldmerk met de stieren van Red Bull. Gevaar voor verwarring is er daarom niet, aldus EUIPO.

### Opvallend

De zaak is opvallend, zeker als je weet dat Red Bull erg succesvol is in de vele rechtszaken en opposities die het concern voert over de merknaam Red Bull en zijn herkenbare logo.

### Aanschurken

Dat de maker van Big Horn wel degelijk heel bewust aanschurkt tegen Red Bull, blijkt uit de website van Big Horn, waar te zien is in wat voor verpakking de drankjes verkocht worden.



## Pas op met vlaggen

## VanDutch

De merkenwet bepaalt dat het verboden is om vlaggen en andere staatselementen als merk te registreren, ook als die vlag slechts een onderdeel uitmaakt van het totale merk.

### Weigering

Zo liep de aanvrager van het VanDutch-logo onlangs tegen een weigering aan. Het Europese merkenbureau wilde het

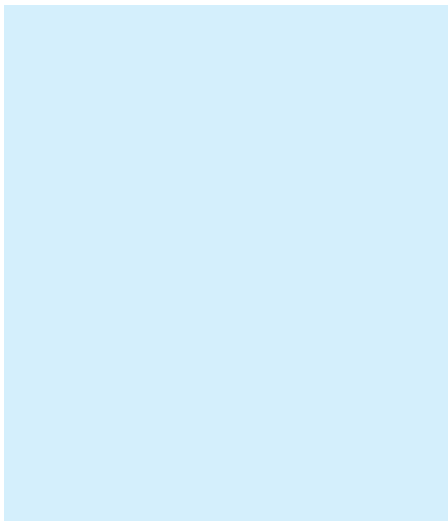
merk niet inschrijven omdat het de Nederlandse vlag bevat. Hetzelfde overkwam de merken Matterhorn en Müller vanwege de Zwitserse, respectievelijk de Oostenrijkse vlag.



## H&M wint

Het Chinese bedrijf Hechan Trading krijgt geen Europese merkbescherming voor zijn logo H&C. In een door H&M aangespannen procedure bepaalde de oppositieafdeling van het Europese merkenbureau EUIPO eind mei dat H&M als kledingmerk een grote bekendheid geniet in Europa. Het merk H&C, dat ook voor kleding werd aangevraagd, komt daarbij veel te dicht in de buurt.

# Dow loopt blauwtje



Benelux merkregistratie 577439 van Dow Chemical

**Tegenwoordig is het heel lastig om een merkenrechtelijke claim op een enkele kleur te leggen. Dat is eigenlijk alleen weggelegd voor kleuren als magenta van T-mobile of paars van Milka. Wat dat betreft heeft Dow Chemical het goed gedaan: het bedrijf heeft een geldige merkregistratie van de kleur lichtblauw voor isolatieplaten. Een mooi bezit!**

## Niet overschatten

Echter, dan moet je de beschermingsomvang van je unieke kleurmerk niet overschatten. Dow maakte op basis van zijn **kleurmerk** lichtblauw bezwaar tegen een nieuwe registratie van het **woordmerk** PolyBlue, ook voor isolatiemateriaal. Zowel het merkenbureau als het Hof Den Haag in beroep wees de claim van Dow af: de **kleur** lichtblauw stemt niet zodanig overeen met het **woord** PolyBlue dat er gevaar voor verwarring is. En zo loopt Dow een blauwtje.



Het blauwe isolatiemateriaal van Dow



## Te koop

**Om toch nog iets te kunnen betalen aan zijn schuldeisers gaat de failliete Amerikaanse speelgoedreus Toys 'R' Us de rechten op het merk Toys 'R' Us via een veiling verkopen.**

### Veel interesse

In de *New York Post* zegt het bedrijf dat zich al meer dan 115 kopers hebben gemeld, waaronder een aantal 'major retailers'. Met 85 van hen worden inmiddels serieuze gesprekken gevoerd. Voor de merkrechten op Toy 'R' Us in Azië beweert het bedrijf al een bod van \$ 1 miljard te hebben ontvangen. De veiling vindt plaats op 6 augustus.



Naast Toys 'R' Us gaan ook dit soort submerken in de verkoop

# Mooie oude merken kapen

De merkregistratie van Treets, een oud en ooit heel bekend merk van snoep-fabrikant Mars, is begin juni uit het Europese merkenregister geschrapt omdat het merk al geruime tijd niet meer gebruikt wordt. De actie tegen dit merk was aangespannen door het Duitse Piasten, een concurrent van Mars.



## Gebruik

Onder de regels van het merkenrecht geldt dat je je merk moet gebruiken. Maak je langer dan 5 jaar geen gebruik van het merk, dan wordt je merkregistratie kwetsbaar en kan een ander de registratie ongedig laten verklaren.

## Nieuwe registratie

Piasten heeft zijn oog blijkbaar laten vallen op het oude merk Treets en heeft zelf een nieuwe registratie voor Treets laten verrichten. Het bedrijf gaat er nu dus gewoon vandoor met een mooi oud merk. Het voelt onrechtvaardig, maar dat zijn de de regels in het merkenrecht.



Boven: Zou Piasten plannen hebben om zijn Big Ben merk om te dopen in Treets? Het is niet uitgesloten.

Links: Zelfs het logo dat Piasten heeft geclaimd lijkt gepikt van Mars.

# Twist over tijger tattoo

**Rapper en social media personality Cardi B heeft het in de Verenigde Staten aan de stok met een man die een tatoeage van een enorme tijger op zijn rug heeft staan.**

## Opmerkelijke poze

In 2016 plaatste Cardi B een getatoeëerde rug van een man in een nogal opmerkelijke poze op de cover van haar debuutalbum Gangsta Bitch. De eigenaar van de rug, Kevin Brophy Jr. - een man die zichzelf omschrijft als een 'famieliman met kleine kinderen' - was 'not amused' en spande een rechtszaak aan bij de rechtbank in Californië. Volgens Brophy is zijn privacy en zijn 'right of publicity' geschonden.

## Afro

Cardi vindt het allemaal maar onzin en stelt dat de foto een andere man laat zien, namelijk eentje met een Afro kapsel. Ook



De rug van famieliman Brophy

stelt Cardi dat het geen commercieel werk is, maar meer een soort kunst.



## Postbank geweigerd

**Opvallend: enige tijd geleden vroeg ING een nieuwe Benelux merkregistratie aan voor het woordmerk Postbank. Dat werd geweigerd wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.**

## Ingeburgerd?

Vreemd: je zou toch zeggen dat het woord Postbank, ook al wordt het niet meer gebruikt, nog steeds een ingeburgerd merk is.

# Adidas wint met Stan Smith

**Sportmerk adidas is in de Verenigde Staten met succes opgetreden tegen concurrent Sketchers, dat een look-alike van de bekende Stan Smith schoen op de markt bracht.**

## Trade dress

Nadat de District Court in Oregon adidas al eerder in het gelijk had gesteld, werd dit onlangs in



Stan Smith look-alike

hoger beroep nog eens bevestigd. Volgens de rechter maakt Sketchers met zijn Onix model inbreuk op de zogenaamde 'trade dress' - het design en de vorm - van de Stan Smith schoen van adidas.

## Metatag

Wat in deze zaak ook meespeelde was dat Sketchers op zijn website voor de Onix schoen ook de metatag Stan Smith gebruikte.

# Nivea verliest merk



**Beierserdorf, de eigenaar van het merk Nivea, doet er alles aan om de bekende Nivea-verpakking zo ruim mogelijk te beschermen. Beierserdorf bezit zelfs een registratie waarin de naam Nivea creme is vervangen door strepen. Zo probeert het bedrijf de bescherming van de verpakking wat op te rekken.**

## Ongeldig

Echter, onlangs heeft het Zwitserse bedrijf Diffulice de registratie met strepen ongeldig laten verklaren. Diffulice had aangevoerd dat Nivea dit merk nooit

gebruikt heeft en dat de rechten daarom vervallen zijn. Omdat Beiersdorf begrijpelijkerwijs geen voorbeelden van gebruik kon overleggen, is de registratie ongeldig verklaard.

## Reactie op aanval Beiersdorf

Als je wat verder kijkt zie je waarom Diffulice deze moeite heeft genomen: het bedrijf is eerder zelf aangevallen door Beiersdorf, dat bezwaar heeft aangetekend tegen de blauw-witte logo's die Diffulice probeert te registreren. Het blauwe merk met de witte strepen was één van de registraties waarop Beiersdorf zijn actie baseerde. Deze valt nu weg zodat Beiersdorf nu vooral moet vertrouwen op zijn registratie mét tekst.



Europese merken van Diffulice die door Beiersdorf worden aangevallen

# Rolls Royce versus Rebel & Rich



**De consumenten zullen het logo van juwelenmerk Rebel & Rich niet verwarren met het Rolls Royce-logo. Er is geen sprake van merkinbreuk. Dat heeft de Rechtbank in Den Haag bepaald op 13 juni in een door Rolls Royce aangespannen procedure.**

## Voldoende afstand

Rolls Royce, dat ook een merkregistratie voor juwelen bezit, had aan de rechter niet alleen gevraagd het gebruik van het logo Rebel & Rich te verbieden, maar eiste ook afdracht van de winst. Echter, volgens de rechter neemt het logo van Rebel

& Rich voldoende afstand van het Rolls Royce-merk. De consument zal de merken als geheel met elkaar vergelijken en dan zorgt met name de tekst Rebel & Rich voor het verschil.

## Nooit los

Het losse RR-element in het logo van Rebel & Rich zou mogelijk wel inbreuk kunnen maken. Echter, volgens de rechter wordt dat logo nooit los gebruikt, maar altijd in verband met de woorden Rebel & Rich.



# Strijd om skyline

**Kaasfabrikant Westland moet het logo van de Cheese Butterflies van de Euro Patisserie uit Twello naast zich dulden. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele eigendom BBIE heeft een door Westland ingediende oppositie afgewezen.**



## Stad en platteland

Volgens het BBIE vertonen de merken door de kleuren en skyline natuurlijk een zekere gelijkenis. Echter, er zijn ook duidelijke verschillen. Niet alleen gaat het om een stadsbeeld tegenover een plattenslandsbeeld, maar zorgen vooral de dominante woorelementen voor het verschil.



# Swoosh

Hoewel de Nike-swoosh natuurlijk wereldbekend is, kent ook de beschermingsomvang van dit merk zijn grenzen. Op 13 juni bepaalde de Oppositieafdeling van het Europese Merkenbureau EUIPO in een door Nike gestarte procedure dat het merk Swing Sense geen inbreuk maakt op het Nike-logo. Hoewel de 'body' van het merk eigenlijk identiek is aan het Nike-logo, is de totaalindruk van beide merken toch verschillend, aldus EUIPO.

# Schwarzkopf wint van zwarte kop

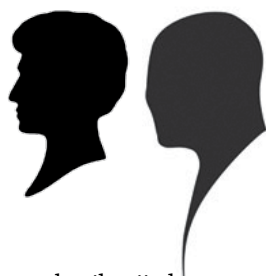
De Third Man Group krijgt geen Europese registratie voor zijn logo, een zwart silhouet van een man. Het logo maakt inbreuk op de merk-rechten van Henkel, eigenaar van het bekende Schwarzkopf-merk.

## Verwarring

Henkel diende oppositie in bij het Europese merkenbureau EUIPO. Begin juni stelde EUIPO Henkel in het gelijk. Ondanks het feit dat in het logo van Schwarzkopf meer details te zien zijn, vertonen de twee zwarte mannenhoofden, die beide naar links kijken, volgens EUIPO toch een grote visuele overeenstemming. Wie de flessen op een afstandje in het schap ziet staan, kan de merken verwarren.

Verwarrend op afstand in het schap?

Links het merk van Henkel, rechts het verboden merk van Third Man



## Problemen

De Third Man Group gebruikt zijn logo voor een grote reeks aan parfums die het bedrijf in Europa op de markt brengt. De uitspraak van EUIPO brengt het bedrijf natuurlijk flink in de problemen.



# 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:
	Opvallend: ING heeft een nieuwe depot gedaan van woordmerk POSTBANK. Dat is geweigerd. Waarom kunnen ze zich niet op de enorme bekendheid (inburgering) van dit merk beroepen? (Zie ook blz. 3)
<b>MOCRO MAFIA</b>	Aangevraagd voor o.a. boeken door uitgever CMB publishers. Hier geweigerd omdat het beschrijvend is voor een boek, in de EU zouden ze het waarschijnlijk weigeren vanwege strijd met de openbare orde (woord Mafia).
	Prachtige domeinnaam, maar merkbescherming voor zo'n naam – ook met dit logo – kun je natuurlijk vergeten. Terecht geweigerd.
	Een i voor een beschrijvende naam voegt tegenwoordig weinig meer toe. En ook zo'n dakje helpt dan niet. Deze makelaar is terecht geweigerd.
	Ook met een oranje band komt dit beeldmerk van deze bandenexpert er niet in. Daar zijn wij het niet mee eens.

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

## USP's

Kennis en ervaring  
Advies met lef  
Dicht op 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  
mr. Manouk van Santen  
mr. Kayin Pang  
mr. Eline Heijboer  
mr. Wilmar van Otigem  
mr. Yvonne Hamerling

## Trademark Assistants

Simone Brouwer  
Marion de Bruijn  
Clementine Doodeman  
mr. Nynke Ettés  
mr. Maria Gómez van Gerder  
Judith Irion  
Esmee Linting  
mr. Leon Olde Nordkamp  
Joke Rienks  
Melanie Schoens  
Noah Schuster  
mr. Marijntje Sitters  
Mirjam Steeman  
mr. Eva de Wit

## Interne organisatie

Manon Fock  
Daphne Althoff