

# 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. 16 - 2018

# Think Different ~~®~~



### **In dit nummer:**

**Kinderhoofdje Nestlé geweigerd**

**Mbappé gekaapt in China**

**Geen merk voor Hästens**

**Nivea als e-sigaret??**

**Formule 1 in de problemen**



## Swatch velt slogan Apple



**Horlogefabrikant Swatch heeft een einde gemaakt aan de Europese merkbescherming van de bekende slogan Think Different van Apple. Op 24 augustus 2018 verklaarde de Invalidation Division van het Europese merkenbureau EUIPO de merkregistratie Think Different van Apple ongeldig.**

### Tick Different

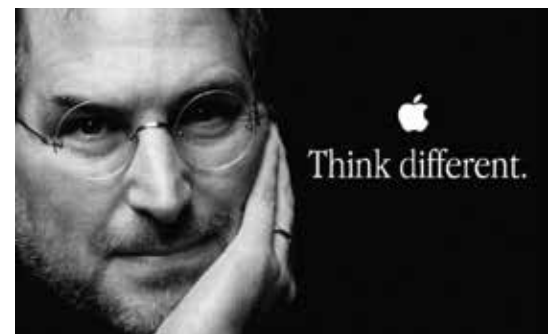
Swatch ligt al enige tijd overhoop met Apple. Twistappel is de slagzin die Swatch sinds enige tijd gebruikt en die volgens Apple wel erg dicht tegen Think Different aan zit: Tick Different.

### Nietig

In verschillende landen voeren de bedrijven nu juridische procedures tegen elkaar. Voor het Europese merkenbureau voerde Swatch aan dat Apple helemaal geen rechten meer kan doen gelden op Think Different, omdat het merk niet meer wordt gebruikt. De merkenwet bepaalt dat als een merk 5 jaar niet gebruikt is, de nietigheid van de registratie kan worden ingeroepen.

**Sporadisch gebruik onvoldoende**  
Volgens EUIPO is Apple er niet in geslaagd aan te tonen dat het Think Different de afgelopen 5 jaar nog serieus heeft gebruikt in de EU. Sporadisch gebruik, zoals in 2013

bij de dood van Mandela, is volgens EUIPO niet voldoende om de rechten in stand te houden. Think Different als merk voor computers, tablets en telefoons wordt geschrapt. Een belangrijke overwinning voor Swatch in een conflict dat hiermee vast nog niet ten einde is.



## Babyhoofd Nestlé

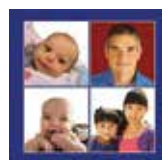
Het kinderhoofdje dat Nestlé als logo gebruikt op de verpakking van de Gerber babyvoeding is niet meer dan een doodgewoon babyhoofdje, zoals je dat op zoveel verpakkingen van babyproducten ziet. Dat is niet onderscheidend. Europese merkbescherming voor dit hoofd zit er dan ook niet in. Dat heeft de Board of Appeal (BOA) van het Europese merkenbureau EUIPO begin augustus bepaald.



### Andere weigeringen

Aan de hand van wat recente voorbeelden laat de BOA nog even zien dat de uitspraak geheel in lijn is met de huidige rechtspraak. Ook de registratie van de drie hiernaast afgebeelde eenvoudige beelden werd onlangs geweigerd.

Linksboven: geweigerde registratie Nestlé  
Onder: drie andere door EUIPO geweigerde merken



## Ik wil van mijn auto af

Hoewel het merk Ikwilvanmijnautoaf natuurlijk zuiver beschrijvend is voor een website waar je je auto kunt verkopen, is de eigenaar Dealer-Direct er toch in geslaagd deze naam als *woord*-merk in de Benelux te registreren. Blijkbaar hebben ze kunnen aantonen dat de naam dusdanig is *ingeburgerd*, dat het publiek hem als merk is gaan herkennen. En met dat merk won het bedrijf in augustus een rechtszaak tegen concurrent WijKopenAutos, die op zijn website ook gebruik maakte van de woorden 'Ik wil van mijn auto af'.



# Mbappé gekaapt in China



Foto: Shutterstock

**De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft het geweten wat het betekent een ster te zijn. Begin juli, onmiddellijk na de WK-wedstrijd Frankrijk-Argentinië waarin**

**Mbappé tweemaal scoorde, werd in China maar liefst 169 maal registratie aangevraagd voor het merk Mbappé. Dat meldt het bureau AWA China.**

## 189 x Mbappé

Een paar weken later was dit aantal zelfs opgelopen tot 189. Bij 159 van de aanvragen gaat het om de Chinese translitteratie van Mbappé. De resterende 30 merken hebben betrekking op Mbappé in Romeinse letters. De aanvragen zijn verricht voor de meest uiteenlopende producten en diensten en zijn voornamelijk gedaan door Chinese bedrijven en individuen.

## Bekende merken

In China, waar bij merkregistratie de regel geldt 'wie het eerst komt ..', worden regelmatig grote bekende (veelal Westerse) merken of persoonsnamen gekaapt. Bekende voorbeelden zijn Tesla, Hermes, Michael Jordan en Nicole Kidman. In veel gevallen is het niet eenvoudig om het gestolen merk weer op te eisen, ondanks de overduidelijke kwade trouw van de deposant.



## Pas op voor Dirty Harry

**Het bedrijf JB Lifestyle krijgt geen Europese registratie voor het beeldmerk Dirty Hussy voor sterke drank. Daar heeft het Duitse drankenbedrijf Berentzen een stokje voor gestoken. Berentzen bezit de Europese merkrechten voor het woordmerk Dirty Harry en diende met succes een oppositie in tegen Dirty Hussy.**

## Geen toestemming van Clint?

De merknaam Dirty Harry is uiteraard afgeleid van de gelijknamige film met Clint Eastwood. Niets wijst er overigens op dat Berentzen zelf toestemming voor dit gebruik heeft gevraagd aan Eastwood of de makers van de film. Zo lift Berentzen lekker mee op de grote bekendheid van de naam Dirty Harry.

# Nivea e-sigaret



Foto: Shutterstock

**Gaat u hondenvoer onder de naam Gucci op de markt brengen? Wilt een nieuw wasmiddel FedEx noemen? Of een snoepje de naam Sony geven? Doe het niet want voordat u het weet hebt u het aan de stok met de bedrijven achter deze bekende merken. Ondanks het feit dat het om andere producten gaat, is de kans groot dat u aan het kortste eind trekt. Sterke merken hebben een ruime beschermingsomvang, ook buiten hun eigen categorie.**

## Geen merkregistratie

Een organisatie die hier onlangs in Engeland mee te maken kreeg is Just Enough Program Ltd., een bedrijf dat elektronische sigaretten verkoopt. De Britten hadden het onzalige idee opgevat hun nieuwe e-sigaret Nivea te noemen. Op 11 september verbood het Engelse merkenbureau de registratie van dit merk.

## Schadelijk

Het merk Nivea heeft een enorme reputatie. De consument zal bij de Nivea e-sigaret onmiddellijk een link leggen met de gelijknamige crème en dat is schadelijk voor het bekende Nivea, aldus het Engelse merkenbureau. Ook het feit dat het hier om een e-sigaret



Merkaanvraag Nivea e-sigaret

gaat, speelt daarbij een rol. Nivea is betrokken bij een reclamecampagne van de organisatie Cancer Research UK over de effecten van huidkanker.

Foto: Shutterstock

# Geen merk voor Hästens



Bedden-fabrikant Hästens is er niet in geslaagd zijn blauw-wit geblokte patroon als Europees merk te registreren. Het patroon zal door de consumenten vooral gezien worden als versiering of stijlelement en functioneer niet als merk. Dat heeft de Board of Appeal van het Europese merkenbureau EUIPO op 8 augustus bepaald.

Onder: geweigerd patroon Hästens nr. 1340047



Andere voorbeelden van geweigerde patroonmerken: bloem-motief voor telefoonhoesjes, ruitjesmotief voor schoenen (Vans), gekleurde band voor tenten

## Patroonmerk in prullenmand

Net als merken die bestaan uit de vorm van een product of de verpakking, hebben ook dergelijke 'patroonmerken' het moeilijk in Europa. EUIPO ziet er maar weinig in en verwijst de merkaanvragen vaak naar de prullenmand. Andere voorbeelden van recent gesneuvelde patroonmerken staan hier links afgebeeld.

## Beroep

Voor Hästens is het een zware slag omdat zijn producten nu juist gekenmerkt worden door het blauw-wit geblokte dessin. Het lijkt niet uitgesloten dat de beddenfabrikant in beroep gaat.



## Maak je naam onvergetelijk

In de biografie van Steve Jobs is te lezen dat Jobs de naam Apple verzonnen heeft tijdens een van zijn fruitdiëten. Blijkbaar was hij zelf ook niet helemaal zeker van zijn vondst, want hij zei tegen zijn medewerkers: 'Als niemand een betere naam dan Apple kan verzinnen, dan moeten we het daar maar mee doen.'

## Nieuw boek

Alles over het ontwikkelen van goede bedrijfsnamen en merken vindt u in het nieuwe boekje *Maak je naam onvergetelijk* van namen-expert Floris Hülsmann. Het boek kost € 16,50 (ex verzendkosten) en is te bestellen via [Managementboek.nl](http://Managementboek.nl).

# Formule 1 in problemen

De race-organisatie Formule 1 heeft een probleem. Zijn nieuwe logo, in 2017 ontworpen door het bekende reclamebureau Wieden + Kennedy, wordt aangevallen door het Amerikaanse bedrijf 3M, bekend van de gele Post-Its.

## Steunkous

Voor zijn Futuro-steunkousen gebruikt 3M een logo dat grote gelijkens vertoont met het nieuwe F1 logo. 3M heeft een oppositie ingediend tegen de Europese merkregistratie van de Formule 1. Voor zover het om



Boven: Formule 1 logo van 2017. Rechts: Futuro steunkousen met het logo van 3M



gebruik voor kleding gaat is actie van 3M mogelijk kansrijk.



# Nivea blijft overeind



soort doosjes worden vaker gebruikt in de cosmetica-industrie, aldus Diffulice.

### Geen bewijs

Echter, bij de aanvraag in 1996 had Beiersdorf het Europese merkenbureau weten te overtuigen dat het blauwe doosje op zich zo bekend is dat dit ook zonder de tekst Nivea door het publiek herkend wordt. Diffulice heeft volgens EUIPO voorsnog het tegendeel niet kunnen aantonen.

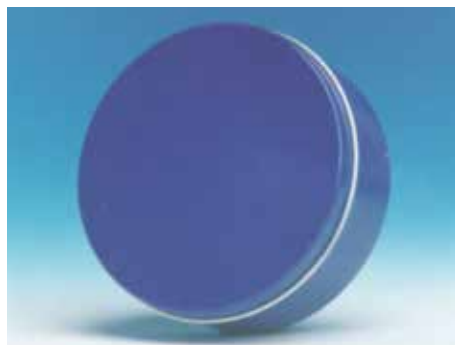
**De 20 jaar oude Europese merkregistratie van Beiersdorf, bestaande uit een blauw doosje maar dan zonder de tekst Nivea, blijft in stand. Dat heeft de Cancellation Division van het Europese merkenbureau EUIPO in augustus 2018 bepaald.**

### Blaauwe doosjes

Het Franse bedrijf Diffulice, dat met Nivea in de knoop ligt over een aantal 'Nivea-blauwe' verpakkingen, doet pogingen de merkenpositie van Beiersdorf te verzwakken en had bij het merkenbureau aangevoerd dat zo'n eenvoudig blauw doosje nooit als merk geaccepteerd had mogen worden. Dit

### Positief vormmerk-nieuws

Op het moment dat we steeds vaker Europese uitspraken zien waarin vormmerken het loodje leggen, is dit gelukkig weer eens positief vormmerk-nieuws.



Oude merkregistratie nr. 428342 Nivea blijft in stand



# Duvel faalt

**De brouwer van Duvel is er niet in geslaagd concurrent Filou van de Belgische markt te weren. De consument zal Duvel en Filou niet verwarren. Dat heeft het Hof in Brussel in juni van dit jaar bepaald.**

### Deugnet

Volgens Duvel probeert Filou aan te haken bij de look and feel van het bekende Duvel-flesje. Het etiket, de kroonkurk en het flesje stemmen overeen, aldus Duvel. Bovendien is er enige begripsmatige overeenstemming tussen Duvel en Filou: Filou betekent 'deugnet'.

### Flesjes

Nadat de rechtbank Filou in eerste instantie al in het gelijk had gesteld, trok Duvel in beroep wederom aan het kortste eind. De consument is prima in staat Filou en Duvel te onderscheiden, aldus het Hof Brussel. En die flesjes? Die zie je wel vaker op de Belgische markt.



# Strijd om een Q

**Het is Samsung niet gelukt om met zijn Europese merkregistratie voor het woordmerk Q Rush de registratie van het Q-logo van het Engelse Sky Plc. te stoppen.**

### Alleen Q

Hoewel het om dezelfde soort producten gaat is er volgens het Europese merkenbureau toch geen sprake van merkinbreuk. De enige overeenstemming tussen de merken is de letter Q en dat is toch wat weinig. Was er nu niemand die Samsung dit vooraf had kunnen vertellen?



Boven: beeldmerk Q lijkt niet op woordmerk Q Rush



Gebruik van Q door Sky

Welcome to Fluid Viewing™

# Appel ≠ Banaan



**Apple kan de Europese registratie van de beeldmerken Banana computer en Banana Mobile van een gelijknamig Spaanse bedrijf niet tegenhouden. Volgens de Oppositie afdeling van het Europese merkenbureau EUIPO is een appel toch echt iets anders dan een banaan.**

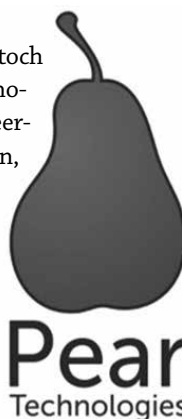
## Hapje

De argumenten van Apple dat het in beide gevallen om fruit gaat en dat er ook uit de banaan een hapje is genomen, is volgens

EUIPO allemaal niet voldoende om van overeenstemmende merken te spreken.

## Peer

Ja maar wij hebben in 2017 toch ook het merk van Pear Technologies tegengehouden, probeerde Apple nog. Dat mag zo zijn, maar die zaak is onvergelijkbaar en bovendien zitten appels en peren veel dichtertegen elkaar aan dan appels en bananen, aldus EUIPO.



## Beroep

In januari 2018 had EUIPO al de claim van Apple afgewezen. Echter, Apple ging in beroep. Begin september bevestigde de Board of Appeal de uitspraak van januari.

## 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. In deze editie besteden wij aandacht aan weigeringen van zuiver beeldmerken.**

Geweigerd merk:	Commentaar Chiever:
	Een fotootje van een man in houthakkershemd als merk voor een veelheid aan producten: dat is natuurlijk geen merk. Terecht geweigerd.
	Op zich wel een opvallende afbeelding, zo'n appel met een rietje als merk voor softdrinks. Deze had er van ons wel in gemogen.
	Een doodgewoon plaatje van een aansteker als merk voor aanstekers: terecht geweigerd.
	Dit beeldmerk in kleur, gedeponeerd voor vlees, broodjes en slachterijen had de drempel wat ons betreft net mogen halen.
	Het hoofd van een fotomodel voor de diensten van een .... fotomodel. Die weigering zat er in.

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](mailto:info@chiever.com)  
Web: [www.chiever.nl](http://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  
Putri Hadidinata  
Esmee Linting  
mr. Leon Olde Nordkamp  
Joke Rienks  
Melanie Schoens  
mr. Marijntje Sitters  
Mirjam Steeman  
mr. Eva de Wit

## Interne organisatie

Manon Fock  
Daphne Althoff