

# 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. 17 - 2018



# easyJet vecht voor Easy

**In dit nummer:**

Ruzie om vorm fles Absolut

Red Bull redt de boel

Dunhill zegeviert in China

Albert Heijn houdt register schoon

Chiever Letterquiz 2018



## Not so easy

Het leven wordt er niet gemakkelijker op als je merk Easy is. Dat heeft het Britse bedrijf easyGroup gemerkt in 2018. In het afgelopen jaar verloor easyGroup een groot aantal oppositieprocedures die het had aangespannen tegen nieuwe easy-merken.

### 148 EU-registraties

easyGroup is niet alleen eigenaar van het merk easyJet, maar bezit een grote hoeveelheid easy-merken, van easyKiosk tot easyPizza en van easyTaxi tot easyFitness. In totaal heeft het bedrijf in Europa 148 merken met het woord easy geregistreerd.

### Geen monopolie

In een poging een soort absoluut monopoly op het woord easy te verkrijgen, maakt easyGroup bezwaar tegen vrijwel elk nieuw merk dat het onderdeel easy bevat. Maar erg succesvol is het bedrijf niet.



### WC-papier

Zo lukte het in 2018 niet de merken easyroad (voor banden), Easyfastrack (vluchtinformatie via mobiele telefoon) en easydentaly (tandartsen) te stoppen. Ook Easyflossing (fysiotherapie), easynet (laser-apparatuur), EasyZip (kleding) en easyPick (WC-papier!) kregen gewoon een plaatsje in het register.

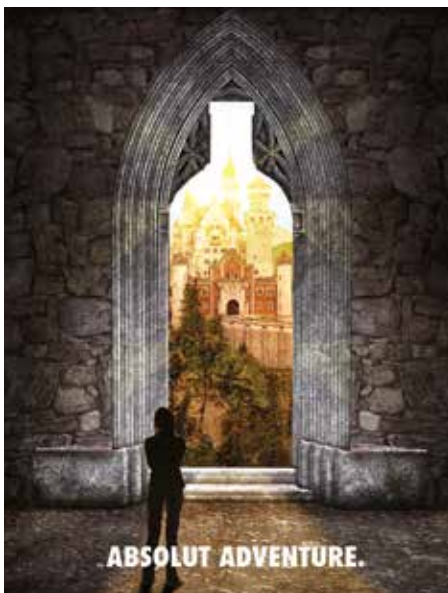
### Simpel

Het probleem zit hem natuurlijk in het feit dat easy een zuiver beschrijvend woord is. Ook al bezit je 150 easy-merken en geniet easyJet als merk voor een budget vliegmaatschappij een grote bekendheid, het is niet voldoende voor een absoluut monopolie op het woord easy.



Easyroad banden of easyPick WC-papier: easyGroup kan ze niet tegenhouden

## Absolute teleurstelling



Marketing Absolut gericht op de vorm van de fles

The Absolut Company, het Zweedse bedrijf dat Absolut wodka op de markt brengt, kan de Europese registratie van de fles Crafter's niet verbieden. Volgens de oppositieafdeling van het Europese merkenbureau EUIPO maakt de fles van Crafter's geen inbreuk op de geregistreerde vormmerken van Absolut.

### Afstand door beeldelementen

Volgens EUIPO bestaat er onvoldoende overeenstemming tussen de vormmerken van Absolut en de fles van Crafter's. Met name de door Crafter's gebruikte beeld- en tekstelementen zorgen volgens EUIPO voor voldoende afstand.

### Fles-vorm hoofdrol in marketing

De uitspraak moet een grote teleurstelling zijn voor Pernod Ricard, het moederbedrijf van Absolut. Al jaren speelt met de name de opvallende vorm van de Absolut-fles een hoofdrol bij de marketing van de wodka. Als je nu één verpakking moet noemen met een vorm die door veel reclame onderscheidend is geworden, dan is het wel de fles van Absolut.



Links: Vormmerkregistratie nr. 9906165 door Absolut

# Dunhill wint in China



Het Chinese kledingbedrijf Danhuoli moet het Britse concern Alfred Dunhill 1,47 miljoen dollar betalen. Dat heeft de rechtbank in Foshan in de Chinese provincie Guangdong bepaald op 10 oktober.



## Inbreuk

Volgens de rechter maakt het logo van Danhuoli inbreuk op de merkrechten van het wereldbekende "long tail" logo van Dunhill, dat niet alleen als merk voor sigaretten wordt gebruikt, maar ook voor een breed scala aan luxeartikelen, waaronder kleding.

## Winst voor bekende merken

Veel bekende westerse merken hebben last van Chinese kapers. Zelfs als er duidelijk sprake is van jatwerk, blijft het vaak lastig om op te treden. Daarvan kunnen ook adidas en McDonald's meepraten. De Dunhill-kwestie kan dan ook gezien worden als een belangrijke steun in de rug voor bekende merken.



Boven: adidas streed vijf jaar tevergeefs tegen adivon en schikte de zaak in 2013. Onder: Ook McDonald's had het in China moeilijk met restaurant Wonderful



# Geen MoMaCha

Het onlangs geopende café annex gallery MoMaCha in New York kan zijn naam al weer veranderen. Volgens de rechtbank in New York lijkt de naam teveel op het wereldbekende MoMa, dat op 3 kilometer afstand gevestigd is.

## Ook geen MaMaCha?

De uitspraak kan voor MoMaCha nauwelijks als een verrassing zijn gekomen. Het heeft er alle schijn van dat het café de rechtszaak vooral als leuk PR-stuntje zag. Inmiddels schijnt het café zijn naam te hebben aangepast in MaMaCha. Maar ook tegen die naam maakt MoMa bezwaar. Is PaPaCha misschien een alternatief?

# Red Bull redt de boel



Red Bull is er in geslaagd de Benelux merkregistratie van het merk Red de Boel tegen te houden. Red de Boel was door het bedrijf Rob Hoogland BV aangevraagd voor frisdrank en sterke drank.

## Andere producten

In zijn verweer toonde Rob Hoogland BV zich van geen kwaad bewust. Het merk Red

de Boel is niet voor energiedranken gedeponeerd en kent een hele andere doelgroep dan die van Red Bull, aldus het bedrijf. Ook het verschil in betekenis tussen Red Bull en Red de Boel zorgt er voor dat er geen gevaar voor verwarring is volgens Hoogland.

## Overeenstemming

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BOIP vindt de verhalen van Hoogland allemaal prachtig, maar oordeelt dat het hier om sterk gelijkende merken gaat voor dezelfde soort producten. Red de Boel krijgt geen registratie.



## Chiever Letterquiz, The Original

In de laatste editie van onze nieuwsbrief vindt u traditiegetrouw de Chiever Letterquiz. Herkent u de merken achter het alfabet? Speel dan mee met de meest uitdagende Letterquiz van het jaar. Mail uw antwoorden vóór 14 januari 2019 aan [nieuwsbrief@chiever.com](mailto:nieuwsbrief@chiever.com) en ding mee naar een diner voor twee ter waarde van 100 euro



A:



B:



C:



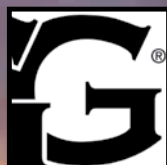
D:



E:



F:



G:



H:



I:



J:



K:



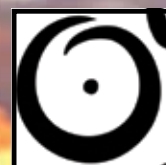
L:



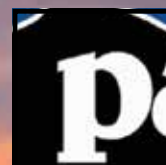
M:



N:



O:



P:



Q:



R:



S:



T:



U:



V:



W:



X:



Y:



Z:

Naam bedrijf: .....

Contactpersoon: ..... m/v

e-mail: .....

Telefoonnummer: .....

# Red Bull over- vleugelt Wings



**Het Turkse bedrijf Meridyen krijgt geen Europese merkregistratie voor de verpakking van zijn Wings Energy Drink. Volgens de oppositieafdeling van het Europese merkenbureau EUIPO maakt de verpakking inbreuk op de merkrechten van de slogan 'Gives you wings' van Red Bull.**

## Verwarring

Volgens het EUIPO is het woord Wings het gezichtsbepalende element van de verpakking van de Turkse energiedrank. En omdat het woord Wings in de slagzin 'Gives you wings' ook het meest onderscheidende deel is, bestaat het gevaar dat het publiek de merken zal verwarren.

## Vliegende koe

In een poging EUIPO op andere gedachten te brengen, voerde Meridyen nog aan dat EUIPO in een vergelijkbare zaak had geoordeeld dat er geen inbreuk werd gemaakt op de slagzin 'Gives you wings'. Dat ging om het beeldmerk van een koe met vleugels, ook voor frisdrank. Leuk gevonden, maar volgens EUIPO een volstrekt onvergelijkbare zaak. En dus geen Europees merk voor het blikje van Wings.

Onvergelijkbare zaak, vliegende koe krijgt wel registratie



Foto: Drewski 2112, Visualhunt

# AA pikt het niet

**Luchtvaartmaatschappij American Airlines (AA) heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Amerikaanse Copyright Office. De vliegmaatschappij pikt het niet dat de auteursrechtregistratie van het logo van AA geweigerd is omdat het onvoldoende origineel zou zijn.**

## Auteursrechtregistratie

Anders dan in Nederland kun je in de Verenigde Staten auteursrechten registreren. Hoewel auteursrechten in principe automatisch op het moment van creatie van een werk ontstaan, biedt een auteursrechtregistratie in de VS een aantal voordelen voor als je je recht wilt afdwingen.

## Lat ligt hoog

Het US Copyright Office lijkt de laatste tijd de lat erg hoog te leggen en wijst registratie van allerlei logo's af wegens het ontbreken van originaliteit. Dat overkwam ook de logo's van UEFA en Vodafone. Het wordt nu interessant te zien of de rechter het Copyright Office steunt of dat het een soepeler regime hanteert.



Afgewezen logo's: niet origineel

# AH houdt register schoon



## Albert Heijn

**Albert Heijn heeft in oktober in de Benelux een oppositie gewonnen tegen het merk AH Hypotheken van het Alkmaarse bedrijf Dooranja. En dat terwijl je een hypotheek natuurlijk niet terugvindt in de schappen van Albert Heijn!**

## Financiële diensten

Dat AH in deze kwestie toch aan het langste eind trekt, komt omdat de supermarkt een aantal jaren geleden een Europese

merkregistratie heeft verricht van de lettercombinatie AH voor een zeer groot aantal producten en diensten, waaronder *financiële diensten*.

## Vijf jaar op teren

Natuurlijk gaat AH zijn merk helemaal niet voor hypotheken gebruiken, maar door zo'n brede registratie creëert het bedrijf wel bescherming voor deze diensten. Daar hebben ze dan 5 jaar profijt van, want pas na 5 jaar moet je een merk ook daadwerkelijk *gebruiken* voor de producten waarvoor je het hebt aangemeld. Een effectieve strategie, waarmee het concern het register lekker schoon houdt.

# Lego slaat slag in China



Lego heeft in China een klinkende overwinning geboekt. Volgens de rechtbank in het district Guangzhou Yuexiu maakt het Chinese bedrijf Shantou Meizhi inbreuk op de auteursrechten van het Deense speelgoedbedrijf.

## 18 producten

Onder het merk Lepin verkoopt Shantou speelgoedproducten die sprekend lijken op het bekende Lego-speelgoed. Het bedrijf

pleegt inbreuk op de auteursrechten van maar liefst 18 verschillende Lego-producten en een aantal Lego-poppetjes, zo stelde de rechter begin november vast.

## Schadevergoeding

Naast een verbod op verdere productie en verkoop van het Lepin-speelgoed, moet Shantou van de rechter ook een schadevergoeding betalen van ca. € 600.000.

Chiever B.V.  
Barbara Strozzilaan 201 - 1083 HN Amsterdam  
T 020 - 820 40 00  
info@chiever.com - 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 Ettes  
mr. Maria Gómez van Gerder  
Judith Irion  
Putri Hadidinata  
Esmee Linting  
mr. Leon Olde Nordkamp  
Joke Rienks  
Melanie Schoens  
mr. Marijntje Sitters  
Mirjam Steeman

## Interne organisatie

Manon Fock  
Willemijn Nijkamp  
Kirsten van Poeteren

## Waarom Chiever?

Het Chiever Magazine zegt natuurlijk weinig over wat Chiever nu precies doet en op welke manier. Wij vertellen liever over ons vak dan over onszelf. Maar toch in een paar woorden iets over Chiever.

### Wereldwijd, groot en klein

*Wij adviseren bedrijven – groot en klein – bij de bescherming van hun merken en design, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.*

### Persoonlijk, snel en efficiënt

*'Big enough to cope, small enough to care': wij werken met een team van 30 mensen, waaronder een groot aantal juridische adviseurs. Wij geloven in een persoonlijke benadering, korte lijnen, snelheid, efficiency en duidelijkheid (en we verbinden niet 3 x door).*

### Praktisch, bondig advies

*Wij onderscheiden twee soorten juridisch advies: 1. Lange, ingewikkelde teksten, waarbij je denkt: had ik u gevraagd een boek te schrijven? 2. Heldere, compacte en praktische adviezen met een duidelijk voorstel voor de volgende stap. Wij bieden alleen het tweede soort aan.*

### Specialist in opposities

*Wij zijn specialisten in oppositieprocedures. Daar doen wij er elk jaar veel van, met goede resultaten voor onze klanten. Sommige adviseurs doen alsof een oppositie een soort rechtszaak is, met bijbehorende kosten. Onnodig, het is een administratieve procedure bij het merkenbureau, die volgens een vast stramien loopt. Daar hoort ook een acceptabel tarief bij.*

### Faire prijs

*Wij vinden dat wij voor ons specialisme een faire prijs rekenen. Vaak als fixed fee, maar soms ook op uurbasis en altijd vooraf duidelijk begroot. Voor een telefoontje om even iets tegen ons aan te houden rekenen wij niets, want dat hoort bij onze service.*

### Servicegericht en met passie

*En tenslotte, niet onbelangrijk: wij werken gewoon met een team van betrokken, servicegerichte mensen, die hun vak leuk vinden en waarmee het plezierig samenwerken is.*