

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

5e jaargang nr. 18 - 2019

Wat is er loos met McDonald's?



In dit nummer:

Swatch ruziet met Samsung
Lacoste vecht voor krokodil

Adidas wint in Japan

Merkenconflict Sylvie Meis

Uitslag Chiever Letter Quiz 2018



Gerommel bij McDonald's

Het lijkt alsof McDonald's zijn zaakjes rond zijn Europese merken de laatste tijd niet helemaal op orde heeft. In januari was het verlies van de Europese merkregistratie Big Mac even wereldnieuws. Maar er is meer: uit onderzoek van Chiever blijkt dat de hamburgerketen een maand daarvoor ook al een opmerkelijk blauwtje liep bij de verdediging van een ander wereldmerk: de slogan *I'm Lovin' it*.



Foto: Shutterstock

Oppositie

Toen het Spaanse bedrijf Belros het Europese merk Lovit wilde registreren voor onder andere vleesproducten en restaurantdiensten, diende McDonald's meteen oppositie in op basis van zijn Europese merkregistratie *I'm Lovin' it*.

LOVIT

Vergeeten

En daarbij ging van alles mis. In de eerste plaats vergat McDonald's zich te beroepen op de grote bekendheid van de slogan *I'm Lovin' it*. Dat had het bedrijf een sterkere positie kunnen geven.

Gebruik

Vervolgens slaagde McDonald's er niet in te bewijzen dat de slogan *I'm Lovin' it* de laatste vijf jaar daadwerkelijk als merk gebruikt is. En als je geen gebruik kunt aantonen, verlies je de oppositie.

Big Mac

Het lijkt er op dat McDonald's in deze zaak exact dezelfde fout maakt als in de Big Mac-zaak: het lukt de organisatie maar

niet de juiste bewijzen van gebruik te produceren voor zijn wereldbekende merken. En ditmaal is de slogan *I'm Lovin' it* het slachtoffer.



Not a good time

Het zit McDonald's ook niet mee. Eind januari bepaalde de Cancellation Division van het Europese merkenbureau EUIPO dat het merk McDonald's **Every Time a Good Time** ongeldig is omdat het merk langer dan 5 jaar niet gebruikt is.

Tot 2003

De procedure was aangespannen door een Spaans restaurantbedrijf. In deze zaak valt McDonald's niks te verwijten. McDonald's is al in 2003 gestopt met de slogan *Every Time a Good Time* en kon



EU registratie 1716638 gecancelled

om die reden dus geen recent gebruik laten zien. En dan is de regel dat je merkrechten vervallen worden verklaard.

Sluwe Chinese kapers



Chinese merkenkapers zijn sluw. Ze hebben een trucje gevonden om in China merken te registreren die sterk lijken op de wereldbekende Lacoste krokodil. Maar dat laat Lacoste niet gebeuren.

Inventief

Inventief kun je het wel noemen. Als je in China een *woordmerk* aanvraagt, wordt door het merkenbureau alleen gekeken naar oudere *woordmerk*registraties. Zijn die er niet, dan mag het merk door.

Woord is logo

In China blijken kapers nu op grote schaal registratie aan te vragen van woordmerken die door de vorm en volgorde van de Chinese karakters eigenlijk op krokodillen lijken. Het Chinese merkenbureau beschouwt ze echter als woordmerken. En

omdat die woorden niets met Lacoste hebben te maken, gaan de merken door voor registratie.

Succes met opposities

Maar Lacoste laat het er niet bij zitten. Tegen ruim 60 van deze merken heeft het bedrijf oppositie gevoerd, in de meeste gevallen met succes. In enkele zaken die verloren werden heeft het Franse modehuis nu nietigheidacties ingediend. Zo lijkt het Chinese trucje toch te stranden.



Foto: www.marks-iplaw.jp

Adidas wint in Japan

Adidas heeft een duidelijke overwinning geboekt in Japan. In december vorig jaar bepaalde de oppositie afdeling van het Japanse merkenbureau dat het logo LSXI, aangevraagd door een Chinees bedrijf, geen merkregistratie krijgt.

Combinatie

De Chinezen vonden het blijkbaar een goed idee om voor kledingmerk LSXI een logo te kiezen dat voor een belangrijk deel bestaat uit het wereldbekende adidas logo met de bladeren (het zogenaamde 'Trefoil-logo').



Het bekende adidas 'Trefoil-logo'

Schaamteloos

De oppositie afdeling van het Japanse merkenbureau was begrijpelijkerwijs minder enthousiast en verwees de registratie naar de prullenbak. Dat krijg je als je schaamteloos aanhaakt bij bekende merken.



Voorbeeld van gebruik van het merk LSXI

Chiever in de prijzen



Presented by iam and WTR

In de internationale merkenwereld zijn voor merkenbureaus jaarlijks twee prijzen te winnen: de *Benelux Trademark Attorney Firm of the Year*, die wordt uitgereikt door de IP Media Group en de *Benelux Trademark Firm of the Year* van het tijdschrift Managing IP.

Onderzoek en interviews

De prijzen worden toegekend op basis uitgebreid onderzoek en een groot aantal interviews door de genoemde organisaties en hun redacties. Chiever valt dit jaar met zijn neus in de boter: we slepen beide prijzen in de wacht. Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee.



FIRM OF THE YEAR 2019

Swatch ruziet met Samsung

Horlogemaker Swatch heeft het stevig aan de stok met de elektronicareus Samsung. Eind februari diende het bedrijf een aanklacht in bij de rechtbank in New York. Volgens Swatch maken de Koreanen met hun *watch faces* inbreuk op de rechten van Swatch.

Watch faces

Via de Samsung Galaxy Apps Store verkoopt Samsung online zogenaamde *watch faces*, wijzerplaten waarmee je het uiterlijk van je Samsung smartwatch kunt aanpassen. Volgens Swatch is een groot aantal van deze *watch faces* echter gestolen. En - nog erger - op de wijzerplaten staan vaak ook merknamen of logo's van bekende merken van Swatch, zoals Longines, Tissot en Omega.



Originele Jaquet Droz horloge van Swatch. Inzet: nagemaakte *watch faces* van Samsung



Schadevergoeding

Hoewel Samsung inmiddels een aantal van de wijzerplaten van zijn website heeft gehaald, verkoopt het bedrijf volgens Swatch nog steeds inbreukmakende ontwerpen. Bovendien weigert Samsung te

erkennen dat het inbreuk heeft gepleegd. Via de rechter in New York probeert Swatch nu alle inbreuken uit de online winkel te laten verwijderen. Ook eisen de Zwitsers vergoeding van de schade.

Uitslag Chiever Letter Quiz 2018



A: Nutella B: Oral-B C: Chiquita D: Adyen E: Estée Lauder F: Beefeater G: Ugg



H: Happn I: Tinder J: Jägermeister K: K-Swiss L: Staples M: Macy's N: Nutella O: Tour de France P: Patagonia Q: Qualcomm



R: Oreo S: Dunkin' Donuts T: Alitalia U: Bar-le-Duc V: Dove W: Subway X: Durex Y: Playboy Z: Amazon

De Chiever Letter Quiz 2018 was lastig, maar leverde toch ook flink wat goede inzendingen op. Hartelijk dank voor uw deelname!

Knelpunten

Knelpunten waren dit jaar de F van Beefeater, de H van Happn en de U van Bar-Le-Duc.



Oude logo's

Verschillende mensen wezen ons terecht op het feit dat we bij een paar merken het oude logo gebruikt hebben. Volgend jaar zullen we scherper zijn!



Winnaar Diner voor Twee ter waarde van € 100,-

Net als vorige jaar hebben wij de winnaar door loting moeten bepalen. De gelukkige winnaar is:

Conny Zonneveld en het team Legal Ingenieursadvies- en architectenbureau Sweco.

Hartelijk gefeliciteerd!



Foto: Shutterstock

Sylvie Meis verliest

Sylvie Meis, in Nederland en vooral in Duitsland een wereldbekende TV-personality, heeft op 21 februari een procedure bij het Europese merkenbureau EUIPO verloren. Meis kan de Europese registratie van SusyMei, een kledingmerk op naam van de Chinees Tongyu Zhang, niet stoppen.

Zweet-absorberend ondergoed Zhang heeft SusyMei niet alleen voor kleding aangevraagd, maar ook voor steunzolen en zweet-absorberend ondergoed, producten waarmee Sylvie zich begrijpelijkerwijs niet graag associeert.

Kleding en kerstboomversiering Meis bezit zelf, via haar bedrijf Meis Enterprise GmbH, een Europese registra-

tie van het woordmerk Sylvie Meis voor een groot aantal producten, van koffiemachines tot kleding en van kerstboomversiering tot keukengerei.

Associatie met model Meis Volgens EUIPO zal het publiek het merk Sylvie Meis echter vooral associëren met het beroemde model Sylvie Meis, terwijl Susy Mei duidelijk naar een andere persoon verwijst. En ook al lijkt Mei op Meis, de totaalindruk van de merken is volgens EUIPO toch verschillend. U hoeft dus niet te vrezen voor uw zweet-absorberende onderbroeken van SuzyMei.



Walmart moet \$95 miljoen betalen

Dat is een dure grap geworden, barbecues die de Amerikaanse supermarktketen Walmart verkocht onder de naam Backyard. Op 12 februari bepaalde de Rechtbank in North Carolina dat het concern 95 miljoen dollar aan het bedrijf Variety Stores moet betalen voor merkinbreuk.

32 miljoen ...

In 2014 sleepte Variety, dat sinds 1993 merkrechten voor de naam Backyard bezit, Walmart voor de rechter wegens inbreuk op zijn merkrechten. In 2016 stelde de rechter Variety in het gelijk droeg hij Walmart op om 32 miljoen dollar te betalen wegens gederfde winst.

Een Walmart Backyard barbecue van 95 miljoen dollar



95 miljoen!

Maar Variety vond het niet genoeg en tekende beroep aan. En met succes: het bedrijf krijgt nu 45 miljoen dollar aan royalties en daarnaast nog eens 50 miljoen dollar voor de winsten die Walmart met de Backyard heeft gemaakt. Opgeteld 95 miljoen dollar: kassa!



JiuTu sneuvelt

Google, eigenaar van YouTube, hoeft het merk JiuTu niet naast zich te dulden. Op 30 januari bepaalde het Europese merkenbureau EUIPO dat het beeldmerk inbreuk maakt op de merkrechten van YouTube.

Graantje

Volgens EUIPO is het YouTube-logo wereldbekend. De aanvrager van JiuTu probeert hiervan op oneerlijke wijze een graantje mee te pikken. Het bedrijf krijgt geen registratie voor producten en diensten die enigszins verwant zijn aan de YouTube activiteiten.



Bescherming Instagram in EU



Geregistreerde Europese merken Instagram

Instagram, sinds 2012 eigendom van Facebook, maakt gebruik van een opvallend logo voor zijn app. Hoe zou Instagram dit nu in Europa beschermd hebben?

Merkregistraties

Uit onderzoek van Chiever blijkt dat Instagram een aantal Europese merkregistraties bezit van zijn logo. Interessant is te zien dat het bedrijf eind 2018 een nieuw merkdepot deed: van een logo dat alleen bestaat uit een gekleurd vierkantje. Duidelijk een poging de bescherming verder op te rekken.

Voldoende onderscheidend?


Het gaat spannend worden of het Europese merkenbureau dit merk gaat accepteren.

Meestal sneuvelen dergelijke eenvoudige merken wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Maar mogelijk kan Instagram aantonen dat zelfs dit uitgekleurde logo ingeburgerd is en als merk herkend wordt.



Gaat het merkenbureau dit merk accepteren?

Chiever op Instagram

Op het Instagram account van Chiever vindt u 2-3 per week leuke voorbeelden van opvallende merken, inventieve copycats en interessante actuele inbreukzaken. Volg Chiever op  Tr8marks.



Waarom Chiever?

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

Wereldwijd

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

Persoonlijk en efficiënt

'Big enough to cope, small enough to care': persoonlijke benadering, korte lijnen, snelheid, efficiency en duidelijkheid.

Praktisch, bondig advies

Heldere, compacte en praktische adviezen met een duidelijk voorstel voor de volgende stap.

Specialist in opposities

Specialisten in oppositieprocedures. Daar doen wij er veel van, met goede resultaten en tegen een acceptabel tarief.

Faire prijs

Een faire prijs: vaak als fixed fee, maar soms ook op uurbasis en altijd duidelijk begroot. Voor een telefoontje om even iets tegen ons aan te houden rekenen wij niets.

Servicegericht en met passie

En tenslotte: wij werken met een team van betrokken mensen, die hun vak leuk vinden en waarmee je plezierig samenwerkt.

Partners

mr. Alice Slabbaert
mr. Bas Kist
mr. Volkert Teding van Berkhout
mr. Maria-Gemma Huijnen

Adviseurs

mr. Miriam den Boogert
mr. Klaas Beks
mr. Manouk van Santen
mr. Kayin Pang
mr. Eline Heijboer
mr. Yvonne Hamerling

Trademark Assistants

Simone Brouwer
Marion de Bruijn
Clementine Doodeman
mr. Nynke Ettes
mr. María Gómez van Gerder
Judith Irion
Putri Hadidinata
Esmee Linting
mr. Leon Olde Nordkamp
Joke Rienks
Melanie Schoens
mr. Marijtje Sitters
Mirjam Steeman

Interne organisatie

Manon Fock
Jennifer Homan
Kirsten van Poeteren

Chiever B.V.

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
T 020 - 820 40 00
info@chiever.com
www.chiever.nl

