

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. 21 - 2019

Merck magenta onder vuur

In dit nummer:

Oorlog tussen Orange en Intel

Chiever Letterquiz 2019

Beperkte bescherming Jacuzzi

Geen merk voor Messerschmitt

Tesla was bijna Faraday

Tommy Hilfiger versus Dolce Gusto

Merck magenta onder vuur



Het kleurmerk magenta van T-Mobile. Foto: Mateus Maia, Unsplash

Het is niet veel merken gegeven: een exclusieve claim op een specifieke kleur. Toch vind je in het Europese register wel een aantal kleurmerken terug. Merken van bedrijven die er in geslaagd zijn aan te tonen dat hun producten of diensten in heel Europa alleen al aan hun kleur worden herkend. Een bekend voorbeeld is het kleurmerk magenta van T-Mobile.

Zuinig

Als een merkhouders eenmaal zo'n uniek Europees kleurmerk te pakken heeft, dan moet hij daar ook zuinig op zijn. Dat betekent dat hij moet optreden als anderen zich met deze kleur gaan onderscheiden. Doe je dat niet, dan bestaat het gevaar dat je kleurmerk 'verwatert' en zijn kracht verliest. Deutsche Telekom, de moedermaatschappij van T-Mobile, neemt zijn taak op dit gebied heel serieus.

Inbreuk

Zo moest onlangs het Amerikaanse bedrijf Lemonade in Duitsland stoppen met het gebruik van de kleur magenta in zijn marketing, zo meldt de website *Adage*. Volgens de Duitse rechter maakt Lemonade inbreuk op de merkrechten van T-Mobile. Een opvallende uitspraak omdat Lemonade helemaal geen telecombedrijf is, maar in verzekeringen doet. Toch iets anders zou je zeggen.



Boemerang?

Maar Lemonade laat het er niet bij zitten. In oktober van dit jaar diende het bedrijf bij het Europese merkenbureau een verzoek in tot nietigverklaring van de registratie van T-Mobile.

Volgens Lemonade wordt de kleur magenta helemaal niet in alle EU-landen aan T-Mobile gekoppeld. De aanval op Lemonade lijkt dus als een boemerang bij T-Mobile terug te komen.



De Europese merkregistratie magenta: ongeldig?

Uit met de ruit

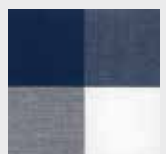


Niet alleen het merk van T-mobile staat onder druk, ook het herkenbare blauw-witte ruitje van Hästens heeft het moeilijk. Het ruitmerk werd begin december 2019 door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard.

Niet onderscheidend

Het Hof bevestigt daarmee een eerdere uitspraak van de Board of Appeal. Volgens het Hof bezit zo'n eenvoudig ruitje geen onderscheidend vermogen voor bedden en banken. Geruite patronen worden op grote schaal gebruikt voor meubels. Dit ruitje wijkt volgens het Hof niet af van wat gebruikelijk is in de branche.

EU-merkregistratie
1340047 ongeldig



Oorlog tussen Orange en Intel



Telecombedrijf Orange heeft tevergeefs geprobeerd de Europese registratie van het wereldbekende logo Intel Inside omver te kegelen. Eind oktober 2019 wees het Europese merkenbureau EUIPO de eis van Orange af. Het Intel Inside merk blijft dus beschermd.

Kwade trouw

De argumenten van Orange klonken ook enigszins gekunsteld. Volgens de telecomreus was de Intel-registratie ongeldig omdat de omschrijving van de producten te vaag was. Daarnaast zou de registratie te kwader trouw zijn verricht zijn omdat Intel

helemaal niet van plan is zijn merk te gebruiken voor de ruime range aan producten waarvoor het merk geregistreerd is.

Groter conflict

Echter, volgens EUIPO heeft Orange al zijn beschuldigen niet hard kunnen maken. Uit de uitspraak wordt bovendien duidelijk dat deze kwestie niet op zichzelf staat. Het blijkt dat Orange en Intel in een veel groter internationaal juridisch gevecht zijn verwikkeld. Deze actie is daar slechts een klein onderdeel van, mogelijk een speldenprik. Wat precies het grotere conflict tussen de bedrijven is, wordt in de uitspraak niet duidelijk.



Foto: Shutterstock

Tesla was bijna Faraday

Elon Musk heeft de rechten op de merknaam Tesla in 2004 voor 'slechts' 75.000,- dollar gekocht. Dat meldt de Britse krant *The Independent*. De naam was eigendom van Brad Siewart, die Tesla in 1994 als merk had geregistreerd.

Bijna Faraday

'Hij wilde het merk eerst niet verkopen', aldus Musk. Als overname van het merk mislukt was had de populaire auto nu waarschijnlijk Faraday geheten, een naam die Musk als plan B in reserve had.

11 miljoen dollar

Toen Tesla Motors in 2017 zijn naam verkortte naar Tesla, kostte het Musk wat meer geld en moeite om de domeinnaam Tesla.com te verwerven. Uiteindelijk betaalde Tesla hier in 2017 11 miljoen dollar voor.

Geen merk Messerschmitt



De Messerschmitt, wie kent hem niet? De driewieler-auto werd in 1952 ontworpen door luchtvaartpionier Wilhelm Messerschmitt. In 1964 stopte de productie. Jongeren hebben mogelijk nog nooit van

de Messerschmitt gehoord, voor elke 50-plusser is het een begrip.

Merkregistratie

De Messerschmitt Stichting, door Wilhelm opgericht in 1969, bezit zelfs nog een Europese merkregistratie van de naam Messerschmitt voor onder andere auto's. Of moeten we zeggen 'bezat'?

Ongeldig

In oktober 2019 bepaalde het Europese merkenbureau EUIPO dat de registratie van de Stichting ongeldig is omdat de Stichting het merk de afgelopen 5 jaar niet gebruikt heeft. En zonder gebruik kun je je recht verliezen.

Veloschmitt

De stichting wees er nog wel op dat er recent voorbereidingen waren getroffen voor de introductie van een nieuwe driewieler. Echter, daarvoor gebruikte de Stichting niet de naam Messerschmitt, maar Veloschmitt, zo stelde EUIPO vast. Dus dat mocht niet baten.

Toe-eigenen

Wie nu in het register kijkt ziet dat het Oostenrijkse bedrijf KSR, dat de aanval op Messerschmitt had ingezet, inmiddels zelf een merkregistratie voor Messerschmitt heeft aangevraagd. Zo kun je je dus mooie, oude merken toe-eigenen.

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 24 januari 2020 aan 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:



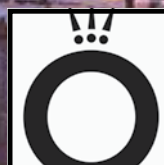
L:



M:



N:



O:



P:



Q:



R:



S:



T:



U:



V:



W:



X:



Y:



Z:

Naam bedrijf:

Contactpersoon: m/v

e-mail:

Telefoonnummer:

Reputatie Tommy Hilfiger vlag



Boven: het Dolce Gusto logo
Onder: de Tommy Hilfiger vlag

De Tommy Hilfiger-vlag heeft een grote reputatie. Dat heeft de Oppositie afdeling van het Europese merkenbureau EUIPO begin december nog eens vastgesteld. Dankzij deze grote reputatie kan het bedrijf de Europese registraties van twee logo's van Dolce Gusto verhinderen.

Hoge mate van herkenning

EUIPO komt tot zijn conclusie op basis van een groot aantal ingediende bewijsstukken. Deze tonen allemaal 'ondubbelzinnig aan dat het merk een hoge mate van herkenning geniet bij het publiek', aldus EUIPO.

Profiteren

Ondanks het feit dat de logo's door de toevoeging van de woorden Dolce Gusto ook verschillen van het Hilfiger-logo, meent EUIPO dat het publiek een link zal leggen tussen beide merken. Dolce Gusto profiteert op onrechtmatige wijze van de grote bekendheid van de Tommy Hilfiger-vlag en krijgt daarom geen registratie voor onder andere kleding, schoenen, tassen, horloges, juwelen en brillen.

Waarschuwing

De uitspraak is een duidelijke waarschuwing aan het adres van iedereen die probeert een graantje mee te pikken van de bekendheid van het Tommy Hilfiger merk. Ook de toevoeging van de woorden Dolce Gusto voorkomt niet dat het toch inbreuk is. De oppositie van Tommy Hilfiger bij het Europese merkenbureau werd behandeld door Chiever.

Beperkte bescherming Jacuzzi

Niet iedereen zal het weten, maar Jacuzzi is een beschermd merk. Ondanks het feit dat de naam vaak gebruikt wordt als soortnaam voor een bubbelbad, bezit het Amerikaanse Jacuzzi Inc. nog steeds de merkrechten, ook in Europa. Onlangs ging Jacuzzi in de aanval tegen een nieuwe Europese merkaanvraag van het merk Jazzi, ook voor bubbelbaden.

Geen inbreuk

Dat het bedrijf achter Jazzi probeert aan te haken bij de bekende naam Jacuzzi, lijdt eigenlijk geen twijfel. Toch oordeelde de Oppositie Afdeling van het Europese merkenbureau EUIPO dat Jazzi geen merkinbreuk maakt.



Soortnaam

Daarbij speelt een belangrijke rol dat Jacuzzi, als veel gebruikte soortnaam, weinig onderscheidend is en daardoor een beperkte beschermingsomvang heeft. Maar zelfs als je zou aannemen, zoals Jacuzzi beweert, dat het merk Jacuzzi door veel gebruik sterk onderscheidend is geworden, dan nog is er volgens EUIPO geen gevaar voor verwarring. Door de lengte en de intonatie van Jacuzzi en door de opvallende middelste lettergreep 'cu', wijkt Jazzi voldoende af.



I Love geen merk

Het logo I love is geen geldig merk voor souvenirs. Dat heeft de Board of Appeal van het Europese merkenbureau EUIPO onlangs bepaald.

Eerst acceptatie

Het logo was in 2011 als Europees merk aangevraagd door het Duitse bedrijf sprd.net. Opvallend genoeg accepteerde EUIPO de registratie. Echter, daar komt EUIPO nu op terug, nadat een concurrent van sprd.net een nietigheidsactie had ingesteld.

Postief gevoel

Het teken I Love wordt in allerlei varianten internationaal al op grote schaal gebruikt. Volgens EUIPO zal het slechts worden opgevat als teken dat een positief gevoel moet geven. Dat kan je niet als merk claimen.

Nieuw icoon Chiever

Omdat Chiever de laatste jaren steeds meer gebruik maakt van de verschillende social media-kanalen, kregen wij meer en meer behoefte aan een icoon: een logo of beeldmerk dat in één oogopslag herkenbaar is en dat goed bruikbaar is als profiel op bijvoorbeeld Instagram.



Niet makkelijk

Een zo eenvoudig mogelijk beeldmerk, met een duidelijke link naar merkbescherming: dat was lastiger dan we dachten. Maar het is gelukt en wij zijn er zeer tevreden mee. Het is een schildje geworden in oranje, één van de kleuren van onze huisstijl. Het icoon wordt in ons logo gebruikt op de plek waar normaal het ® symbool (registered) staat.

profiel goed bruikbaar en herkenbaar. En dan kan Chiever nu aan de slag om dit eenvoudige teken te laten 'inburgeren' en er een sterk en onderscheidend merk van te maken.



Instagram en briefpapier

CHIEVER
BRAND PROTECTION

Briefpapier en social

Het icoon staat ook rechtsboven op ons briefpapier, als een soort 'clipje'. En op social media is het tegen een parse achtergrond als

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

Adviseurs

mr. Miriam den Boogert
mr. Klaas Beks
mr. Kayin Pang
mr. Eline Heijboer
mr. Denys Bertels
mr. Nynke Ettes
mr. Leon Olde Nordkamp

Trademark Assistants

Simone Brouwer
Marion de Bruijn
Clementine Doodeman
mr. María Gómez van Gerder
Judith Irion
Putri Hadidinata
Joke Rienks
Melanie Schoens
mr. Marijtje Sitters
Mirjam Steeman

Interne organisatie

Manon Fock
Jennifer Homan
Kirsten van Poeteren
Chiel Jongkoen
Elisabeth Vos
Rosalie Schonagen
Emmely Schaaphok

Chiever B.V.

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

