



CHIEVER

BRAND PROTECTION

Merk • design • auteursrecht | jaargang 9 | nr. 29 | december 2023

De grote kracht van het merk Lego

In dit nummer: Ruime bescherming iconisch Lego-merk | Exit Escobar parfum | De Chiever Letterquiz | Puma wint, maar niet voor bier | Vorm Toblerone | Trammelant om Trump-condoom | Citroën in de problemen | De Levi's onder de matrassen | Opvallend beeld | Cupjesdeal | Apple verliest | British Airways | Elon vergeet registratie Gigabier | Nieuw kantoor

Ruime bescherming iconisch Lego-merk

Speelgoedfabrikant Lego is met succes opgetreden tegen de Europese registratie van het speelgoedmerk Lele Brother van het Roemeense bedrijf Gaget4u. Hoewel de overeenstemming tussen beide merken volgens het Europese merkenbureau EUIPO beperkt is, geeft toch de grote bekendheid van het Lego-merk hier de doorslag.

Logo's in grijs tinten

Lele Brother moet al langer een doorn in het oog van Lego zijn. De Roemenen verkopen hun speelgoed bouwsteentjes in een verpakking die grote gelijkenis vertoont met de Lego-dozen. Echter, in deze procedure ging het niet om de verpakkingen, maar om de registratie van het logo Lele Brother in grijs tinten.



Ondanks verschillen tussen Lego en Lelo Brother toch inbreuk



Iconisch

Hoewel het grijze Lele-logo op flinke afstand zit, trekt Lego hier toch aan het langste eind. Wereldbekende merken zoals Lego – EUIPO noemt de reputatie van het merk 'outstanding' - krijgen nu eenmaal een hele ruime bescherming.

De iconische status van het Lego-merk zorgt ervoor dat de consument een link zal leggen tussen beide merken.



Lele Brother probeert volgens EUIPO mee te liften op de grote reputatie van het Lego-merk en dat mag niet. Geen Europese registratie dus voor Lele Brother. En dan nu eens kijken of Lego die dozen ook van de markt krijgt.

EXIT ESCOBAR PARFUM

De Franse ondernemer Alexandre Maureta kan bescherming voor zijn verpakking van het Parfum Escobar vergeten. Volgens het Europese merkenbureau EUIPO is het merk in strijd met de openbare orde omdat het criminaliteit en terrorisme promoot. Escobar was immers de machtigste en meest gewelddadige drugsbaron ooit. Het lijdt volgens EUIPO ook geen twijfel dat het merk naar de beruchte Escobar verwijst: Hacienda Napoles was de naam van zijn boerderij en ook het cannabisblad in het logo spreekt boekdelen.



THE ORIGINAL CHIEVER - LETTERQUIZ -

Hier is hij dan, de jaarlijkse Chiever Letterquiz. We hebben hem weer lekker lastig gemaakt. Te moeilijk? Of toch te makkelijk? Hoe dan ook: ook dit jaar worden er weer geen tips gegeven! Veel succes!

					
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:				

Mail uw oplossingen vóór 1 februari 2024 naar nieuwsbrief@chiever.com en maak kans op een diner-voor-twee ter waarde van € 100,-.

Puma wint, maar niet voor bier



De reputatie van sportmerk Puma is zo groot dat het de Europese registratie van het logo van Zisan, waarin ook een katachtig beest te zien is, kan tegenhouden. Althans, voor zover het om producten als energydrinks of softdrinks gaat. Voor bier krijgt Zisan wel registratie, zo bepaalde het Europese merkenbureau in oktober 2023.

Reden voor deze splitsing: energydrinks en softdrinks kom je ook vaak tegen in sportverband. En daardoor kan de consument een verband met Puma leggen. Voor bier geldt dat niet. Of Zisan er iets aan heeft is de vraag, want het merk geeft niet de indruk dat het ook voor bier gebruikt gaat worden.

VORM TOBLERONE

Alweer van even geleden, maar interessant genoeg om te melden: Toblerone is er niet in geslaagd om de reep van Swissone van de markt te halen. Volgens Kraft Foods, de eigenaar van Toblerone, haakt Swissone te veel aan bij de bekende vorm van de Toblerone. Volgens de Zwitserse rechter is er echter voldoende afstand. Geen verwarringsgevaar, case closed. Dat is duidelijk. Maar zou de keuze voor die naam Swissone, die ook op One eindigt, toeval zijn?



Trammelant om Trump-condoom



De Duitse ondernemer Frank Lindner doet verwoede pogingen het merk Trump te registreren voor condooms. Maar er ligt iemand dwars: de ex-president van de VS. Trump is niet blij met een gelijknamig condoom en heeft daarom oppositie ingediend. Hij beroept zich daarbij op de reputatie van zijn eigen Trump-merken, die in Europa geregistreerd zijn voor horeca en golfclubs.



Dit is niet de condoom in kwestie maar een concurrent

Gebruik

De procedure was even stilgelegd omdat Lindner op zijn beurt weer een verzoek had ingediend om de merken van Trump ongeldig te laten verklaren. Volgens Lindner gebruikt Trump zijn merken helemaal niet in Europa en dan verlies je na 5 jaar je recht.

Strijd gaat weer door

Echter, Trump heeft nu volgens EUIPO voldoende bewijs laten zien van gebruik van zijn merk in Europa, dus het verzoek van Lindner is afgewezen. En zo gaat de strijd om het Trump condoom weer gewoon in volle vaart door.

Citroën in de problemen

Toen Citroën eind 2022 zijn nieuwe logo wereldkundig maakte, kwam er meteen een lastig probleem aan het licht. Het Chinese bedrijf Xiamen Golden Dragon Bus, fabrikant van luxe-bussen, blijkt een merk te gebruiken dat nagenoeg identiek is aan het nieuwe logo van Citroën.



Links het nieuwe logo van Citroën, rechts het logo van de Golden Dragon Bus

Oudste rechten

Tot overmaat van ramp bezitten de Chinezen ook nog eens de oudste rechten: zij hebben een Europese merkregistratie van dit logo uit 2010. Levensgevaarlijk, want hiermee zouden ze Citroën kunnen dwingen zijn logo aan te passen.

Verval

Om dit gevaar om zeep te brengen probeerde Citroën de merkregistratie van Xiamen omver te kegelen. Volgens de Fransen heeft Xiamen het logo de afgelopen vijf jaar

niet gebruikt in Europa. In het merkenrecht geldt de regel dat als je je merk vijf jaar niet gebruikt, een ander het verval van je recht kan inroepen.

Wel gebruik

Op 19 oktober deed het Europese merkenbureau EUIPO uitspraak. Op basis van ingediende bewijsstukken trekt EUIPO nu de conclusie dat Xiamen het logo wel degelijk commercieel heeft gebruikt in Europa. De merkregistratie blijft dus in stand voor 'elektrische bussen' en 'elektrische voertuigen', aldus EUIPO.

Gevecht kan beginnen

Nu bepaald is dat het Europese merk van Xiamen geldig is, kan het echte gevecht beginnen. Maakt het logo van Citroën inbreuk op de merkrechten van Xiamen? Hmmm, er pakken zich hele donkere wolken samen boven het Franse automerk.



Boven een nieuwe Citroën. Beneden de bus van Xiamen

De Levi's onder de matrassen

Het Duitse bedrijf beth1 heeft zich duidelijk laten inspireren door het spijkerbroekenmerk Levi's. Net als Levi's probeert beth1 zijn matrassen te onderscheiden met een rood tabje. Echter, anders dan Levi's lukt het beth1 vooralsnog niet om Europese merkbescherming te krijgen voor dit merk. In oktober 2023 weigerde het Europese merkenbureau EUIPO de registratie wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Het grote verschil zit hem natuurlijk in de bekendheid: het Levi's tabje bestaat al meer dan 80 jaar en is als merk ingeburgerd.



EU-merkregistratie
18848122 geweigerd

Opvallend beeld

Gek eigenlijk dat niemand er ooit iets van gezegd heeft: dat enorme beeld dat sinds 2020 voor de Rechtbank in Amsterdam staat. Een voorovergebogen reus van 5 meter, gehuld in een trainingsbroek met aan de zijkant twee strepen. Is dat niet wat teveel adidas?



Kunst

Natuurlijk, het gaat hier om een beeld, een kunstwerk en niet om een sportbroek. Juridisch gezien zal het daarom ook wel loslopen. Toch blijft het een beetje vreemd dat juist de Rechtbank van Amsterdam besloten heeft dit beeld pontificaal voor zijn rechtszaal te plaatsen.

Merkinbreuk

Deze rechtbank moet bijna dagelijks rechtspreken in conflicten over merkinbreuk. Het kan zomaar gebeuren dat adidas over een paar weken op de stoep staat om op te treden tegen een concurrerende strepen-dief. Zou het om de trainingsbroek gaan die het beeld hier draagt, dan is de kans best groot dat dat als merkinbreuk bestempeld moet worden.

Nep-Calvé-pindakaas

Het lijkt toch een wat ongemakkelijke positie waarin de Amsterdamse rechtbank zijn rechters heeft gebracht. Je zet als rechtbank toch ook niet een kunstwerk van een reuzenpot nep-Calvé-pindakaas voor de deur?

CUPJESDEAL

In oktober 2023 hebben Nespresso en Peet's Coffee besloten de strijdbijl te begraven. Dat schrijft het gezaghebbende platform *World Intellectual Property Review WIPR*. De koffiereuzen lagen jarenlang overhoop over de vormgeving van hun cupjes. Volgens Nespresso zijn de cupjes van Peet's nagenoeg identiek aan de Nespresso-cupjes. In maart 2022 sleepte Nespresso Peet's voor de rechter in New York. Maar nu schijnen de partijen toch een deal gesloten te hebben en zijn alle claims over en weer van tafel. Net als Nespresso is Peet's geen kleine jongen: het is onderdeel van het beursfonds JDE Peet's, waar ook Douwe Egberts deel van uitmaakt.



Apple verliest



Apple is er in Zwitserland niet in geslaagd de registratie van een nieuw logo van SYSMeta tegen te houden. Volgens de Zwitserse rechter is er geen verwarringsgevaar, ondanks het feit dat het Apple-merk erg bekend is en het merk van SYSMeta voor concurrerende producten is aangevraagd. De merken lijken niet en bovendien, aldus de rechter, beeldt dat merk van SYSMeta helemaal geen appel uit.

British Hairways

De Duitse grapjurk die haar kapsalon British Hairways noemde, is van een koude kermis thuisgekomen. Onlangs wist vliegmaatschappij British Airway de merkregistratie van de Duitse dame onderuit te halen. Natuurlijk is knippen iets anders dan vliegen, maar toch profiteert

de vrouw op oneerlijke wijze van de reputatie van de Engelse vliegmaatschappij, aldus de Duitse rechter. Wat ook niet meehielp was dat de vrouw tijdens de zaak bevestigde dat ze de naam had gekozen omdat hij meer klanten zou aantrekken.



Elon vergeet registratie Gigabier

'And we're even gonna have a beer!' Met deze zin maakte Elon Musk op 9 oktober 2021 in Berlijn met veel bombarie de introductie van een nieuw Tesla-biermerk bekend: Gigabier. En natuurlijk was Musk de strakke verpakking niet vergeten: een opvallend, zwart, glimmend flesje.

Weg merk

Wat Musk wel vergat was de merkregistratie. Een dag na deze aankondiging in Berlijn deponeerde het Duitse bedrijf Juicyphant het merk Gigabier in het Europese merkenregister. Weg merk!

Geen gebruik

Natuurlijk tekende Musk meteen bezwaar aan. Hij voerde een oppositie

tegen de registratie op basis van zijn eerdere gebruik. Echter, in september 2023 wees het Europese merkenbureau EUIPO de oppositie af. Er was geen sprake van 'gebruik van meer dan plaatselijke betekenis', aldus EUIPO.

Kwade trouw

Uiteindelijk zal Musk het merk van Juicyphant op een later moment in



een nietigheidsprocedure nog wel onderuit halen, want het heeft er toch alle schijn van dat Juicyphant bij zijn registratie 'te kwader trouw' was. Echter, Musk had zich deze ellende makkelijk kunnen besparen door niet pas na introductie wakker te worden, maar zelf tijdig te registreren.



NIEUW KANTOOR

Chiever is verhuisd. Sinds 1 november 2023 zijn we gevestigd in het kantoorgebouw 2Amsterdam, aan de Eduard van Beinumstraat in Amsterdam.

Waarom verhuizen we?

Het pand 2Amsterdam is recent geheel vernieuwd. Het is duurzaam en van alle nieuwe technieken en gemakken voorzien. Dit prachtige, moderne kantoor past beter bij onze post-corona werkwijze, deels op kantoor en deels thuis.

En niet onbelangrijk: de bereikbaarheid. Het pand ligt direct naast station Amsterdam-Zuid! Onze telefoonnummers en e-mailadressen blijven hetzelfde. Alleen het adres is gewijzigd:

CHIEVER BV
2Amsterdam (3rd floor)
Eduard van Beinumstraat 10
1077 CZ Amsterdam
The Netherlands

DAAROM CHIEVER'

De Chiever Nieuwsbrief zegt natuurlijk 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.

Merkenbureau Chiever adviseert bedrijven bij de juridische bescherming van merken en design. Dat doen we niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Wij verrichten onderzoek, adviseren over risico's en registreren en bewaken de merken van onze klanten. Dat doen er meer, zult u zeggen. Dus waarom voor Chiever kiezen?



PRAKTISCH, BONDIG ADVIES

Wij zijn creatief en geven heldere, compacte en praktische adviezen, altijd met een duidelijk voorstel voor de volgende stap.



ALTIJD FAIRE PRIJS

Ons tarief: 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.



PERSOONLIJK EN EFFICIENT

'Big enough to cope, small enough to care': wij staan voor persoonlijke benadering, korte lijnen, met de focus op snelheid en service.



SPECIALIST IN CONFLICTOPLOSSING

Wij zijn goed in het oplossen van merkenconflicten. Als het even kan via bemiddeling, maar als het moet via oppositieprocedures. Daar doen wij er veel van, met goede resultaten.



PASSIE VOOR HET VAK

En tenslotte: bij Chiever werken betrokken mensen, die passie hebben voor hun vak en met wie je plezierig samenwerkt.

CHIEVER'

BRAND PROTECTION

Partners

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

Adviseurs

mr. Eline Heijboer (associate partner)
mr. Denys Bertels
mr. Olivia Colbeth
mr. Nynke Ettes
mr. Sjors Janssen
mr. Kayin Pang
mr. Floor Stijns
mr. Elisabeth Vos

Trademark Assistants

Marion de Bruijn
Kyra Buckley
Clementine Doodeman
mr. Maria Gómez van Gerder
Putri Hadidinata
Judith Irión
mr. Valentino Meulman
Melanie Schoens
mr. Marijntje Sitters
Mirjam Steeman

Interne organisatie

Carina Baijens
Emilie Bijloos
Manon Fock
Chiel Jongkoen
Milan Littooy
mr. Talien van Reeuwijk
Joke Rienks

Chiever B.V. 2Amsterdam (3rd floor) | Eduard van Beinumstraat 10
1077 CZ Amsterdam | T 020 - 820 40 00 | E info@chiever.com |
www.chiever.nl