

Gemeente Zevenaar
Kerkstraat 27
6901 AA ZEVENAAR

PER AANGETEKENDE POST

Den Haag, 11 March 2019
AK/SC



ALGEMEEN POSTADRES
Postbus 266
2501 AW Den Haag
Nederland

Den Haag

BEZOEKADRES visiting address
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

TELEFOON telephone
+31 70 - 3105600

TELEFAX
+31 70 - 3105601

GENERAL MAILING ADDRESS
P.O. Box 266
2501 AW The Hague
The Netherlands

Apeldoorn

BEZOEKADRES visiting address
Kanaalpad 69
7321 AN Apeldoorn

TELEFOON telephone
+31 55 - 538 0020

TELEFAX
+31 55 - 538 0025

E-MAIL
patents@vriesendorp.nl
trademarks@vriesendorp.nl
legal@vriesendorp.nl

INTERNET
www.vriesendorp.nl

Geachte mevrouw, mijnheer,

Re: **McDonald's BIG MAC / TURMAC – V&G ref.: AKT2460**

Namens onze cliënten, McDonald's International Property Company Ltd. en McDonald's Corporation (hierna gezamenlijk te noemen 'McDonald's'), benaderen wij u in verband met het volgende.

McDonald's is respectievelijk de merkhouders en licentienemer van een groot aantal merken die algemeen bekend zijn bij het publiek, waaronder Beneluxmerk nr 0303269 **BIG MAC** en Uniemark nr. 017305079 **BIG MAC**. Deze merken worden wereldwijd door een breed publiek herkend en worden internationaal gebruikt voor diverse waren en diensten. Te uwer informatie sluiten wij kopieën van de genoemde merkinschrijvingen bij als Bijlage 1.

Recentelijk heeft McDonald's moeten vaststellen dat Gemeente Zevenaar het Beneluxmerk nr. 01390176 **TURMAC** heeft aangevraagd (hierna: de '**Merkaanvraag**') voor onder andere "Restauratie (het verstrekken van voedsel en drank); diensten inzake bars en restaurants; cateringdiensten" in klasse 43, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

McDonald's heeft er weet van dat het teken **TURMAC** is gekozen vanwege de naam van de vroegere werkgever en het fabrieksterrein in Zevenaar, **TURMAC**. Dat de naam van die toenmalige onderneming staat voor Turksch Macedonian Tobacco Company is eveneens bekend. Toch heeft McDonald's bedenkingen bij de Merkaanvraag in de huidige vorm, aangezien er gelijkenis is met de **BIG MAC** merken en aangezien het merk is aangevraagd voor diensten die identiek of tenminste soortgelijk zijn aan, of complementair zijn met de waren en diensten waarvoor de **BIG MAC** merken zijn geregistreerd. Er bestaat daardoor gevaar voor verwarring bij het

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn ter griffie van de Rechtbank 3-Gravenhage onder nummer 44/2012. Op verzoek wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden toegezonden. De algemene voorwaarden kunt u ook vinden op onze website. De voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. K.v.K. No. 27271100.

Our General Conditions, deposited at the office of the District Court in The Hague under number 44/2012, are applicable to all our assignments. A copy of the General Conditions will be forwarded on request. The General Conditions can also be found on our website. The General Conditions contain a limitation of liability. Chamber of Commerce No. 27271100.

EUROPESE OCTROOIGEMACHTIGDEN
european patent attorneys
OCTROOIGEMACHTIGDEN
patent attorneys
EUROPESE MERKENGEMACHTIGDEN
european trademark attorneys
BENELUX MERKENGEMACHTIGDEN
benelux trademark attorneys
ADVOCATEN
attorneys at law

relevante publiek. Verder zal door het gebruik van het teken uit de Merkaanvraag geprofiteerd worden van de wereldwijde bekendheid van deze merken. Het gebruik van de Merkaanvraag voor etenswaren, dranken en bar- en restaurantdiensten zal tevens ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de BIG MAC merken van McDonald's en schadelijk zijn voor het onderscheidend vermogen van die merken.

Wij hopen dat u inziet dat McDonald's er belang bij heeft om op te treden tegen ongeautoriseerde registraties en/of gebruik van merken en tekens die identiek zijn aan, of gelijkenis vertonen met McDonald's merken, teneinde verwarring en verwatering van de merken te voorkomen en om de exclusiviteit te behouden. We hebben er vertrouwen in dat u begrip heeft voor McDonald's positie.

Op grond van het bovenstaande verzoeken wij de Gemeente Zevenaar om de Merkaanvraag aan te passen door van een deel van de diensten afstand te doen, te weten: "Restauratie (het verstrekken van voedsel en drank); diensten inzake bars en restaurants; cateringdiensten" in klasse 43, en te verklaren dat Gemeente Zevenaar zich zal onthouden van gebruik van het teken TURMAC en/of enig ander teken dat identiek of soortgelijk is aan de merken van McDonald's, in relatie tot waren en diensten die gedekt zijn door de merkregistraties van McDonald's. Eveneens verzoeken wij Gemeente Zevenaar beleefd om geen gebruik te maken van het voormalige merk OLD MAC dat door de onderneming Turmac werd gebruikt.

Als bevestiging van het akkoord van Gemeente Zevenaar met het bovenstaande, verzoeken wij u vriendelijk om een kopie van deze brief te ondertekenen en deze aan ons te retourneren, graag uiterlijk **29 maart 2019**, in verband met de deadline van het indienen van oppositie tegen de merkaanvraag.

Wij hebben er vertrouwen in dat deze kwestie en den minne kan worden opgelost, maar behouden ons namens McDonald's alle rechten voor.

Met vriendelijke groet,
OCTROOBUREAU VRIESENDORP & GAADE B.V.

[Redacted signature block]

Voor akkoord:
Gemeente Zevenaar

.....
 (handtekening)

.....
 (naam en functie)

.....
 (datum en plaats)