

CHIEVER

BRAND PROTECTION

Merk • design • auteursrecht | jaargang 10 | nr. 30 | december 2024

Ruzie over Maradona merken

In dit nummer: Ruzie over Maradona merken | Tot € 6.500 korting bij merkregistratie | De Chiever Letterquiz | Pasta clash | Lennon neutraliseert | Bullit verliest | Celstraf voor spookfacturen | Jaguar wint roofdierenruzie | Creations niet onderscheidend | You win some, you lose one | Nu even niet! | Pas op met 007 | Noem je e-bike niet Lacoste | Tijger trammelant

Ruzie over Maradona merken

Sattvica, het bedrijf van de voormalig advocaat van de voetballer Maradona, kan de registratie van twee Maradona-gerelateerde merken niet tegenhouden. Sattvica is eigenaar van het woordmerk Maradona en maakt bezwaar tegen de registratie van de beeldmerken D10S en Dieguito door Global Royal Empire uit de Arabische Emiraten. Op 5 november wees het Europese merkenbureau EUIPO de oppositie van Sattvica af.



Foto Jovan Vasiljevic



DIEGUITO

Merkregistraties van Global Royal Empire

Licentie Maradona

Zowel Sattvica als Global Royal Empire claimen dat Maradona kort voor zijn dood aan hun een licentie heeft gegeven voor de exploitatie van de Maradona merk- en image-rechten. EUIPO laat echter weten dat het buiten haar competentie ligt om zich uit te laten over de vermeende licenties die Maradona gaf.

Maradona geen bekend merk

Het merkenbureau kijkt alleen of de nieuwe beeldmerken van Global Royal Empire inbreuk maken op het woordmerk Maradona. En dat is volgens EUIPO niet geval. Anders dan Sattvica betoogt, is de naam Maradona geen bekend merk. Ja, Maradona is een wereldbekend *persoon*, maar daarmee is het nog geen wereldbekend *merk* voor bijvoorbeeld sportartikelen of kleding.

De ruime bescherming voor bekende merken gaat hier dus niet op.

Geen verwarring

Volgens EUIPO zal de consument de beeldmerken misschien wel in verband brengen met het merk Maradona, maar van verwarringsgevaar is geen sprake. De claim van Sattvica wordt afgewezen. Of Sattvica in beroep gaat is niet bekend.



Foto: Shutterstock

TOT € 6.500 KORTING BIJ MERKREGISTRATIE

Op 1 januari 2025 is de subsidiepot van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken weer tot de rand gevuld. Via deze zogenaamde SIB-subsidie (Support International Business) komt de overheid MKB-ondernemers die een internationale merkregistratie verrichten ruimhartig tegemoet.

Meer landen

Voor een merkregistratie in het buitenland kan een ondernemer 50 % van de kosten terugkrijgen, tot maximaal € 2.500. Gaat het om internationale registratie in verschillende landen dan kan het subsidiebedrag in bepaalde gevallen zelfs oplopen tot maximaal € 6.500.

Advies en begeleiding

De subsidie wordt verleend voor de kosten van de begeleiding en advies bij merkregistratie, gegeven door een externe deskundige, zoals Chiever. Alleen MKB-ondernemingen komen in aanmerking, dat wil zeggen Nederlandse bedrijven met maximaal 250 werknemers en maximaal € 50 miljoen omzet.

Voor meer informatie of advies kun je contact opnemen met Chiever: 020 - 820 40 00 of [subsidi@chiever.com](mailto:subsidie@chiever.com)

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 2025 naar nieuwsbrief@chiever.com en maak kans op een diner-voor-twee ter waarde van € 200,-.

Pasta clash

Er zijn niet veel verpakkingen die 60 jaar lang min of meer dezelfde opmaak behouden. Nutella, een merk van Ferrero, is er zo eentje. Sinds de introductie in 1964 is het design van de Nutella-pot nooit noemenswaardig aangepast. Een ijzersterk merk waar je maar beter uit de buurt kunt blijven.



Tella

Dat ontdekte Mixit, de Tsjechische fabrikant van de smeerpasta Mixitella. Toen Mixit de naam van zijn pasta, die ook in een glazen pot verkocht wordt, als Europees merk wilde registreren, maakte Ferrero bezwaar. Het Europese merkenbureau EUIPO is gevoelig voor de argumenten van Ferrero.

Hoewel de merken door hun beginlettergrepen 'Nu' en 'Mixi' flink verschillen, geeft uiteindelijk toch die uitgang 'Tella' de doorslag. Volgens EUIPO profiteert Mixitella op oneerlijke wijze van de reputatie van het merk Nutella en dat is niet toegestaan. Geen merkregistratie voor Mixitella.

Lennon neutraliseert

Dat is nog eens een interessant merk, moet de Spanjaard Miguel Ruiz hebben gedacht toen hij in Spanje de merknaam Lennon registreerde voor sterke drank. Met zo'n link naar de wereldbekende overleden Beatle krijgt mijn product een vliegende start.

Geen verwarring

Toch blijkt die mooie associatie met John Lennon ook nadelig. Onlangs bepaalde het Europese Gerecht dat Ruiz niets kan ondernemen tegen een bedrijf dat de merknaam Lemoon, ook voor alcoholische drank, wil registreren. Volgens het Gerecht lijken

de woorden Lennon en Lemoon flink op elkaar. Echter, juist door de duidelijke betekenis van de naam Lennon – iedereen legt meteen het verband met de ex-Beatle – zal de consument Lennon en Lemoon niet verwarren. Neutralisatie heet dat in het merkenrecht.



Foto Dim 7 (Unsplash)



BULLIT VERLIEST

Het drankje Bullit heeft een oppositieprocedure tegen de Europese registratie van het woordmerk Bulletproofbuilt, ook voor een energydrankje verloren.

De merken zitten op een te grote afstand van elkaar, aldus het Europese merkenbureau. Bullit is eigendom van Red Bull GmbH. Misschien hadden ze hier beter hun wereldbekende merk Red Bull, met zijn ruime beschermingsomvang, kunnen inzetten?

Celstraf voor spookfacturen

De rechtbank in München heeft in september 2024 forse straffen uitgedeeld voor het versturen van spookfacturen voor merkregistraties. Drie fraudeurs moeten 1 jaar en 10 maanden de cel in. Daarnaast moeten de heren € 200.000 terugbetalen, het bedrag dat ze met de misleidende facturen merkhouders wisten te ontfutselen.

Techniek spookfactuur

De techniek achter de spookfactuur is eenvoudig. Stuur de eigenaar van een nieuwe Europese merkregistratie een officieel ogende brief met Europese uitstraling, het liefst met

een blauw vlaggetje en wat gelesterren. Vraag de kersverse merkhouders in de brief om zo snel mogelijk € 1.500,- te betalen, om te voorkomen dat de merkregistratie vervalt. Vertrek na betaling met de noorderzon!

Niet uit te roeien

Of deze recente nederlaag dit soort fraudeurs in de toekomst gaat stoppen is de vraag. Het is al tientallen jaren een lastig uit te roeien verschijnsel.



Jaguar wint roofdierenruzie

Modebedrijf Philipp Plein krijgt geen merkbescherming voor de afbeelding van de kop van een roofdier. Dat heeft de Board of Appeal van het Europese merkenbureau EUIPO bepaald op 24 oktober. Volgens de Board maakt het merk van Philipp Plein inbreuk op het bekende jaguar-logo van autofabrikant Jaguar Landrover.



Links het geregistreerde merk van Jaguar, rechts de merkaanvraag van Philipp Plein



Foto: Shutterstock

Reputatie

Philipp Plein gebruikt de afbeelding als logo op shirts, schoenen en tassen. Dat is toch iets anders dan de auto's van Jaguar, zou je zeggen. Dat de autofabrikant er toch in slaagt om het Philipp Plein-logo te stoppen, heeft te maken met de grote bekendheid en reputatie van het Jaguar-logo. Bekende merken krijgen een ruime bescherming.

Link

Volgens de Board gaat het in beide gevallen om een afbeelding van 'een agressieve roofzuchtige katachtige'. Hoewel de producten verschillen zal de consument toch een link leggen tussen de merken, aldus de Board. Daarbij overweegt de Board dat luxe auto's, zoals Jaguars, status en comfort symboliseren en daar sluit luxe kleding, zoals die van



Philipp Plein, bij aan. Beide merken houden zich op in het 'luxe lifestyle' segment, waardoor de consument makkelijk een verband kan leggen. Zo lift Philipp Plein mee op de grote reputatie van het Jaguar-merk en dat is niet toegestaan.

Creations niet onderscheidend



Het Engelse Robinsons Soft Drinks is er niet in geslaagd de Europese registratie van het merk Coca-Cola Creations te stoppen. Robinsons brengt zelf al jaren een drankje op de markt onder de naam Fruit Creations en bezit ook de merkrechten voor die naam.

Limited edition

Onder de merknaam Coca-Cola Creations verkoopt de frisdrankgigant sinds 2022 een reeks limited edition Coca-Cola-smaakvarianten. Volgens Robinsons raakt de consument in verwarring met nog zo'n Creations-merk op de markt. Echter, het Europese merkenbureau EUIPO wil er niets van weten.

Creations niet onderscheidend

Dat zit hem in het beschrijvende karakter van het onderdeel Creations. 'Het woord 'Creations' zal worden opgevat als een indicatie dat de drank met een zekere mate van creativiteit is vervaardigd', aldus EUIPO. Voor zo'n

beschrijvend element krijg je dan ook geen merkbescherming, zo meent EUIPO. Je kunt er in ieder geval Coca-Cola Creations niet mee stoppen.



NU EVEN NIET!



Een jaar of 20 geleden maakte Unilever furore met zijn Cup-a-Soup-commercial, waarin manager Sjors niet gestoord wilde worden door zijn collega's als hij net van zijn Cup-a-Soup aan het genieten was. "Nu even niet!", gilde Sjors. Blijkbaar heeft Unilever het plan om dit oude succesnummer weer van stal te halen. In april van dit jaar kreeg het bedrijf een merkregistratie voor de zin 'Nu even niet' als merk voor soepen. Maar eens zien hoe Sjors er ruim 20 jaar later uitziet.



You win some, you lose one

Louis Vuitton is een veel gekopieerd merk. Met name het wereldbekende LV-logo weet veel ondernemers te inspireren. Natuurlijk treedt het modehuis actief op tegen namaak. Dat gaat (bijna) altijd goed voor Louis Vuitton. De volgende merken verloren de strijd tegen het LV-logo.



Mislukte oppositie

Maar een enkele keer overschat Louis Vuitton de beschermingsomvang van zijn LV-logo. Zo lukte het Louis Vuitton niet de registratie van het logo hiernaast te verbieden.



Pas op met 007



James Bond, ook wel bekend als 007 "double-o-seven", is niet alleen een gewiekste geheim agent, hij heeft zijn merkrechten ook nog eens goed voor elkaar.

Geen registratie voor Equus 007

Op 23 oktober 2024 kreeg het Amerikaanse bedrijf Equus Motors van het Europese merkenbureau EUIPO te horen dat het geen merkbescherming krijgt voor het merk Equus 007. Danja LLC, het bedrijf dat de merkrechten rondom James Bond beheert, heeft een Europese merkregistratie van de cijfers

007. De reputatie en bekendheid van dat merk is dermate groot, dat je daar uit de buurt moet blijven, aldus EUIPO.

Meer gesneuveld

Equus is niet het eerste 007-merk dat sneuvelt. Ook merken als Ant-007 en Room007 legden het eerder af tegen James Bond.



Ant-007

Noem je e-bike niet Lacoste

Dachten ze nu echt dat ze daar mee weg zouden komen? Shenzhen Senluda E-commerce, de Chinese fabrikant van e-bikes, vond de merknaam Lacoste wel geschikt voor een nieuw model, bestemd voor de Europese markt. En dus vroegen de Chinezen Europese merkbescherming aan.

Link

Het voorspelbare gebeurde: Lacoste diende oppositie en beriep zich op de enorme reputatie van zijn merk. Dat had succes. Volgens het Europese merkenbureau EUIPO legt de consument gemakkelijk een link tussen deze Lacoste e-bike en het wereldbekende kledingmerk Lacoste.

Zo krijgt de e-bike volgens EUIPO een 'unfair boost' en dat is verboden. De les is natuurlijk: zelfs als je hele andere producten verkoopt, blijf dan toch maar uit de buurt van wereldbekende merken. Dat gaat namelijk bijna altijd mis.



Lacoste e-bike te koop via Amazon

Tijger trammelant

Onlangs vroeg golfer Tiger Woods in de VS merkregistratie aan voor het logo van een tijger. Woods gebruikt dit logo voor de golf-kledinglijn Sun Day Red, die hij samen met zijn partner TaylorMade Golf in 2024 op de markt bracht. Maar de merkregistratie loopt niet soepel.



Boven de tijger van Tiger, onder de ventilatietijger



Golfwereld

Het US-bedrijf Tigeraire, dat ventilatoren voor sporters verkoopt, maakt bezwaar. Het bedrijf gebruikt ook een tijger-logo en beweert dat het aan de golfwereld levert. En twee tijgers op de golfcourse is teveel, aldus Tigeraire.

Niet te goeder trouw

Echter, volgens Sun Day Red en Woods is Tigeraire niet te goeder trouw. Zij stellen dat het bedrijf zich pas op de golfwereld is gaan richten nadát het op de hoogte was van het tijger-logo van Woods. Wordt zonder twijfel vervolgd.

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. Kayin Pang
mr. Floor Stijns
mr. Elisabeth Vos

Trademark Assistants

Marion de Bruijn
Kyra Buckley
Clementine Doodeman
mr. Maria Gómez van Gerder
mr. Maxime van Goozen
mr. Fay Ierschot
Judith Irion
Iris Kamkes
mr. Valentino Meulman
mr. Marijntje Sitters

Trademark Assistants

Mirjam Steeman
Sjoerd Vermeulen

Interne organisatie

Carina Baijens
Emilie Bijloos
Manon Fock
Chiel Jongkoen
Milan Littooy
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