

# CHIEVER

BRAND PROTECTION

Merk • design • auteursrecht | jaargang 8 | nr. 27 | september 2022



## Usain Bolt registreert pose als merk

**In dit nummer:** Strijd om Marie | Geen punt voor Deloitte | Een P verschil | Merkenkapers gaan los | Tina Turner verliest | Obelix, merk voor mitrailleur | Starbucks' tweelingzus

# Usain Bolt registreert pose als merk



Usain Bolt kennen we niet alleen van zijn wereldrecords op de 100 en 200 meter sprint, maar ook van de specifieke houding die de atleet na elke overwinning aannam: een beetje achterover geleund, met twee vingers in lucht, alsof hij een pijl afschiet.



Gene Simmons met de devils horn

## Gene Simmons

In 2017 deponert Gene Simmons, bassist van rockband Kiss, het handgebaar van de *devils horn* als merk in de VS. Simmons gebruikt dit gebaartje al sinds 1974 bij optredens van Kiss.

De registratie levert een storm van kritiek op, vooral omdat veel meer bekende personen gebruik maken van de *devils horn*, waaronder John Lennon en Spiderman. Simmons besluit vervolgens zijn aanvraag toch maar in te trekken.

## Jay-Z

Als Rapper Jay-Z in 2007 voor de promotie van een nieuw album het *diamond*-gebaar gaat gebruiken, krijgt hij het meteen aan de stok met worstelaar Diamond Dallas Page. De worstelaar profileert zich in de ring al jaren met zijn eigen *diamond*-pose en heeft dit gebaar ook als merk geregistreerd. Jay-Z bindt snel in en koopt het zaakje af voor een onbekend bedrag.

Jaren later, in 2018, laat Jay-Z zijn eigen *diamond* alsnog als merk registreren.

## Gebaar ook een merk

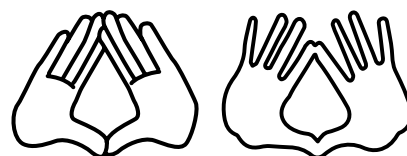
Met dit gebaar valt na mijn pensionering nog wel wat te verdienen, moet Bolt gedacht hebben, toen hij in augustus 2022 in de VS merkbescherming aanvraag voor deze pose, onder andere voor zonnebrillen en kleding. Een gebaar of pose als merk: waarom ook niet? Merken zijn *onderscheidingstekens* en net als een woord of een logo kan ook een gebaar of een houding onderscheidend zijn.

## Sport en entertainment

Bolt is beslist niet de eerste beroemdheid die zijn kenmerkende gebaar als merk probeert te monopoliseren. In de wereld van sport en entertainment kom je dit soort merkregistraties vaker tegen. Dat gaat overigens niet altijd zonder slag of stoot.



John Lennon en Spiderman doen ook de devils horn.



Links het merk van Jay-Z (2018), rechts het 'diamond'-merk van Dallas Page (2003).

Kan Marie-Stella-Maris verhinderen dat de Duitse brouwer Karl Sturm GmbH een biertje op de markt brengt met de merknaam Marie? Is dat verwarrend? Nee, oordeelde de Oppositie Afdeling van het Europese Merkenbureau EUIPO in augustus van dit jaar.

# Strijd om Marie



## Substantiële verschillen

Volgens EUIPO zijn er substantiële verschillen tussen de merken Marie-Stella-Maris en Marie: de structuur, het ritme en de intonatie. De woorden Stella en Maris trekken vermoedelijk meer de aandacht dan het tamelijk 'gewone' Marie.

## Achternaam

Bovendien wordt volgens EUIPO in de praktijk meestal geen verwarringsgevaar aangenomen als twee merken dezelfde voornaam hebben (Marie) maar aan eentje ook een soort achternaam (Maris) is toegevoegd. En de toevoeging van de extra naam Stella maakt verwarringsgevaar helemaal onwaarschijnlijk. Kortom, de Duitse brouwer kan dus gewoon de markt op met zijn bier Marie.

# Geen punt voor Deloitte

De consultants van Deloitte zijn er niet in geslaagd een exclusieve claim te leggen op de herkenbare groen stip in de huisstijl van het internationale adviesbureau. In juli van dit jaar wees de Board of Appeal van het Europese merkenbureau EUIPO de merkregistratie van de groene stip af.

## Inburgering

Tijdens de procedure bracht Deloitte een enorme hoeveelheid cijfers en reclamemateriaal in, waarmee het bedrijf wilde aantonen dat de groene stip is *ingeburgerd*, dat wil zeggen door het publiek als merk van Deloitte herkend wordt.

## Bewijs onvoldoende

Helaas voor Deloitte was EUIPO niet onder de indruk van de

ingebrachte stukken. Omzetcijfers en reclame-uitgaven zeggen op zich niets over de bekendheid van de stip, aldus EUIPO. En ook aan al die advertenties waarin de groene stip als object figureert, wil EUIPO geen waarde toekennen. Dit laatste is opvallend, want je zou zeggen dat juist deze campagnes de nadruk leggen op de merkfunctie van de groene stip. Maar hoe dan ook: de groen stip komt het register niet in.

Auing  
auping

EEN P  
VERSCHIL

Auing, leuk merk voor meubels en matrassen, dacht het Chinese bedrijf Shenzhen Aoyin Lighting. Ter voorbereiding van de Europese introductie vroegen de Chinezen merkbescherming in Europa aan. Dat ging natuurlijk mis. Er bestaat namelijk al een vrij bekend beddenmerk Auping. Dat die P ontbreekt betekent nog niet dat Auing voldoende afstand neemt van Auping. In augustus 2022 werd de registratie afgewezen.





Nike

cröcs

POPSICHÉ



ADIDAS

Samsung



Cartier



ИДЕЯ семейная

In Rusland gaan merkenkapers helemaal los. Als reactie op de Westerse sancties naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, zijn Russische ondernemers op grote schaal wereldbekende merken gaan deponeren in het Russische merkenregister. De beweegredenen zijn onbekend: mogelijk is het financieel gedreven, maar het lijkt ook een beetje op pesterij.

H&M

# МЕЯКЕНКАРЕЯС GAAN LOS!



# GAAN LOS!

PHILIPS

INTEL.

In totaal gaat het om meer dan 300 merken, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van twee Amerikaanse dames, Irene Calboli, professor aan de Texas A&M University School of Law en Vera Sevastianova, doctoraal student aan de Hanken School of Economics.

### Wat doet Poetin?

Rospatent, het Russische merkenbureau, moet de aanvragen nog in behandeling nemen. Volgens de Russische merkenwet zou Rospatent al deze registraties moeten weigeren, omdat ze te veel lijken op reeds bestaande geregistreerde merken. Maar of dat ook echt gaat gebeuren hangt natuurlijk af van Poetins' instructies aan Rospatent. Op de volgende pagina lees je meer over het logo van het 'nieuwe' Starbucks.



### Kopie en parodie

Sommige gedeponeerde merken zijn gewoon exacte kopieën van het echte merk, anderen zijn meer een parodie of look-alike. Uit het onderzoek blijkt dat twee bedrijven en één individu verantwoordelijk zijn voor de helft van de aanvragen.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in de Volkskrant.



McDonals

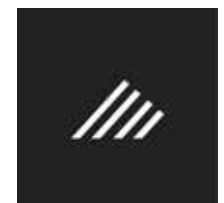
LOREAL.

AMERICAN EXPRESS



COCA loca

CHANEL



# Turner verliest

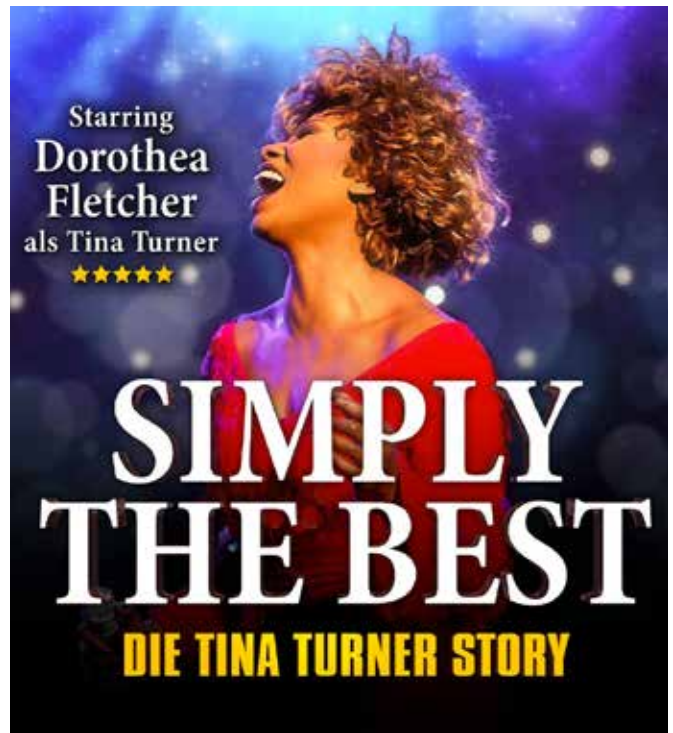
Zangeres Tina Turner kan zich niet verzetten tegen een poster waarmee de producent van de show *Simply the Best, Die Tina Turner Story* - in Duitsland reclame maakt. Dat heeft het Bundesgerichtshof een paar maanden geleden bepaald in een door Turner aangespannen rechtszaak.

## Geen toestemming

Op de poster is Dorothea Fletcher te zien, de actrice die in de show optreedt en sprekend op Turner lijkt. Tina Turner heeft geen toestemming gegeven voor gebruik van haar portret.

## Artistieke vrijheid

Volgens het Hof valt het gebruik van een look-alike in een reclame voor een *tribute-show* onder de artistieke vrijheid van de producent. Dat zou alleen anders zijn als ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de echte Tina Turner de show ondersteunt of er bij betrokken is. Dat is hier niet het geval.



# Obelix, merk voor mitrailleur

Les Edition Albert René, het bedrijf achter de stripfiguren Asterix en Obelix, kan niet voorkomen dat de Poolse wapenfabrikant Works 11 de naam Obelix in Europa als merk voor vuurwapens en munitie registreert.

## Stokoude registraties

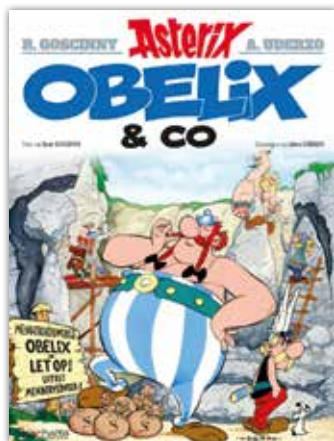
De Fransen dachten een middel te hebben om de merkregistratie te stoppen. Albert René blijkt namelijk zelf een stokoude Franse merkregistratie te bezitten van de naam Obelix voor vuurwapens. Die komt nu goed van pas, dachten de Fransen en dus dienden ze oppositie in tegen de aanvraag van de Polen.

## Gebruik vereist

Maar dat liep op niets uit. In het merkenrecht geldt namelijk de regel dat je je rechten alleen in stand houdt door het merk te gebruiken. Gebruik je het merk vijf jaar achtereen niet, dan kun je je niet meer op je registratie beroepen.

## Strips en merchandise

Tijdens de oppositieprocedure bleek al snel dat de Fransen het merk Obelix natuurlijk nooit voor wapens hebben gebruikt. Ze zitten in strips en merchandise, niet in bommen en granaten. En dus strandde de oppositie. Een belangrijke les voor wie oppositie voert: check altijd even goed of je wel kunt aantonen dat je je merk gebruikt hebt voor de producten waarvoor het is ingeschreven.



# Starbucks' tweelingzus

Ook van het logo van Starbucks blijkt in Rusland een kopie op de markt te zijn. Stars Coffee, met het hoofd van een zeemeermin die een tweelingzusje van de bekende meermin van Starbucks zou kunnen zijn.

## Geen kaping

Toch ligt de Starbucks-kwestie wat anders dan bij al die gekaapte merken elders in dit nummer. Immers, in mei van dit jaar besloot Starbucks te vertrekken uit Rusland. Inmiddels heeft het bedrijf zijn 130 vestigingen overgedaan aan de Russische rapper Timati en ondernemer Anton Pinsky. Bij de overname hebben deze Russische heren zonder twijfel met Starbucks afspraken gemaakt over hun nieuwe Stars-logo. Het zit er dik in dat dit dus met toestemming van Starbucks is gebeurd. In dat geval is er natuurlijk geen sprake van kaping.

# 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: wij werken met een team van betrokken mensen, die passie hebben voor hun vak en waarmee je plezierig samenwerkt.

## CHIEVER' BRAND PROTECTION

### Partners

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

### Adviseurs

mr. Klaas Beks (associate partner)  
mr. Miriam den Boogert  
mr. Eline Heijboer  
mr. Denys Bertels  
mr. Kayin Pang  
mr. Nynke Ettes  
mr. Lidian de Weert  
mr. Floor Stijns  
mr. Sjors Janssen

### Trademark Assistants

Simone Brouwer  
Marion de Bruijn  
Kyra Buckley  
mr. Olivia Colbeth  
Clementine Doodeman  
mr. Maria Gómez van Gerder  
Putri Hadidinata  
Judith Irión  
Joke Rienks  
Melanie Schoens

mr. Marijntje Sitters  
Mirjam Steeman  
mr. Elisabeth Vos

### Interne organisatie

Manon Fock  
Emilie Bijloos (HRM)  
Chiel Jongkoen (IT)  
Milan Littooy (marketing)  
Kirsten van Poeteren  
Carina Baijens

**Chiever B.V.** Barbara Strozziilaan 201 | 1083 HN Amsterdam  
T 020 - 820 40 00 | E info@chiever.com | [www.chiever.nl](http://www.chiever.nl)