

# Marketing Rendement

## Dit artikel wordt u aangeboden door Marketing Rendement

Marketing Rendement is een nieuws- en adviesmagazine over marketing, sales en communicatie. De insteek is: geen glossy magazine met veel advertenties. Maar wel een blad dat met beide benen op de grond staat. Marketing Rendement biedt gewoon praktische informatie waar de lezer daadwerkelijk iets aan heeft in zijn dagelijks werk. Gericht op kostenbesparing. Gericht op snel en efficiënt werken. Gericht op tips en adviezen voor een betere persoonlijke performance. Met veel aandacht voor loopbaan en beloning.

Marketing Rendement onderscheidt zich door:

- Beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken;
- Elke keer een gedegen vergelijkend warenonderzoek waar dienstverleners op prijs en kwaliteit worden vergeleken;
- Veel kort nieuws;
- Interactieve, persoonlijke e-mailservice met nieuwe vacatures, sites, congressen en publicaties.

Meer informatie op: [www.rendement.nl/marketing](http://www.rendement.nl/marketing)

**Voordelig proefabonnement aanvragen? [www.rendement.nl/marketing/abonneren](http://www.rendement.nl/marketing/abonneren)**



## HET BELANG VAN REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN MERKEN

# Slapend bestaan schaadt uw registratie

Als u een merk registreert, moet u niet denken dat u vervolgens rustig achterover kunt leunen. Een geregistreerd merk moet namelijk ook daadwerkelijk regelmatig gebruikt worden. De merkhouder moet dus producten onder het merk of het logo op de markt brengen. Doet u dat niet of onvoldoende, dan kan een ander – zelfs uw concurrent – naar de rechter stappen om uw merk geheel of gedeeltelijk uit het register te laten halen.

Om in aanmerking te komen voor bescherming onder de Benelux Merkenwet moet een ondernemer om te beginnen zijn merk deponeren bij het Benelux Merkenbureau. Een merk wordt gedeponerd in een of meerdere klassen: de categorieën van producten of diensten waarvoor de merkhouder het product gebruikt of gaat gebruiken. Het merk 'The Lord of the Rings' van de gelijknamige filmserie is bijvoorbeeld niet alleen gedeponerd voor films, maar ook voor speelgoed, computerspelletjes en andere merchandise.

## Klassen

Vaak wordt een merk uit voorzorg in een groot aantal klassen gedeponerd, en worden in iedere gekozen klasse zo ruim mogelijke productomschrijvingen opgegeven. Een jassenfabrikant doet er dus beter aan om zijn merk te deponeren in klasse 25 voor 'kleding' en niet voor 'jassen'. Indien hij namelijk op een bepaald moment besluit zijn aandacht te verleggen naar overhemden, loopt hij niet de kans dat hij

opnieuw een merk moet deponeren. Wanneer u een merkagent inschakelt, wordt u geadviseerd over de beste manier om de producten of diensten te omschrijven.

## Zo ruim mogelijke productomschrijvingen

## Vijfjaarstermijn

Registreren alleen is echter niet voldoende. Een merk moet volgens de wet binnen vijf jaar na het depot ook daadwerkelijk in gebruik genomen worden. Bij de meeste merken levert dat geen problemen op. Een ondernemer investeert immers niet voor niets honderden euro's in een merkdepot. Hij deponert het merk juist om het product dat hij op de markt wil introduceren te beschermen tegen eventuele merkinbreuk. Mogelijk brengt de ondernemer

het product zelfs al op de markt vóórdat hij besluit het merk te deponeren. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend als u denkt. Vaak worden merken uit voorzorg alvast gedeponerd zonder dat duidelijk is of en wanneer het desbetreffende product op de markt komt. Buitenlandse ondernemingen die plannen ontwikkelen om hun product op de Nederlandse markt te lanceren zullen bijvoorbeeld ruim van tevoren het merk deponeren. Zo heeft Frito-Lay het merk Lay's in alle landen buiten de Verenigde Staten gedeponerd, om tijdig voorbereid te zijn op de wereldwijde rebranding operatie van Smith's naar Lay's.

## Vervallen

De vijfjaarstermijn geldt niet alleen vanaf de datum van het depot, maar ook in de periode na afloop van de eerste vijf jaar. Een merk dat bijvoorbeeld dertig jaar lang gebruikt wordt, maar vervolgens vijf aaneengesloten jaren niet, kan dus vervallen verklaard worden. De reden hiervoor is simpel: de wetgever wil niet dat het merkenregister 'bezet' wordt door ondernemers die eigenlijk helemaal niets met hun merk doen, en op die manier anderen de kans ontnemen om producten onder diezelfde naam of datzelfde logo op de markt te brengen. Ook bekende merken kunnen op die manier sneuvelen. Zo is het broodmerk King Corn dat in de jaren zestig en zeventig erg populair was eind jaren negentig vervallen verklaard. De merkhouder kon niet bewijzen dat hij in de tweede helft van de jaren negentig daadwerkelijk en op een normale

manier brood verkocht had onder het betreffende merk.

### Normaal gebruik

Om te voldoen aan het wettelijke gebruiksvereiste moet sprake zijn van 'normaal gebruik'. Wat 'normaal' is hangt van een aantal factoren af, waaronder vooral de aard van het product en de markt. Bij fast moving consumer

## Hetzelfde merk voor meerdere bedrijven

goods, waar de omloopsnelheid vaak hoog is, is het bijvoorbeeld onvoldoende om in het wettelijke tijdvak van vijf jaar enkele tientallen artikelen te verkopen. Bij producten met een lagere omloopsnelheid, zoals machines of sportauto's, zal die hoeveelheid waarschijnlijk wel voldoende zijn. Er zijn andere vormen van merkgebruik. Vooral adverteren is te beschouwen als een vorm van merkgebruik, als de reclame maar gericht is op het creëren van afzet voor de desbetreffende producten. Het is dus absoluut onvoldoende om eens in de vijf jaar één of twee advertenties te plaatsen zonder dat de producten ook daadwerkelijk op de markt komen. Ook gebruik van het merk in uw correspondentie met leveranciers of klanten kan normaal gebruik opleveren.

### Verweermiddel

Wanneer u er zelf van wordt beschuldigd inbreuk te maken op een geregistreerd merk doet u er dus goed aan om te verifiëren of de eisende partij zijn merk ook daadwerkelijk gebruikt. Zo verweerde Talpa zich in de recente procedure over het merk TIEN met de stelling dat het merk TV10 van de eiser TV 10 B.V. al meer dan vijf jaar niet gebruikt en dus vervallen was. De zender

TV10 was immers eind jaren tachtig ter ziele gegaan. TV 10 B.V. kon echter aantonen dat er sinds die tijd, zij het op beperkte schaal, wel degelijk activiteiten ontwikkeld waren onder het merk TV10. Die activiteiten bestonden onder meer uit het verlenen van uitzendlicenties. Eén contract was zelfs gesloten op TV10-briefpapier met daarop het TV 10-logo. Volgens de rechter waren dat voldoende activiteiten om de rechten op het merk in stand te houden.

### Gedeeltelijk verval

Een merk kan ook gedeeltelijk vervallen verklaard worden. Stel dat het merk Porsche is ingeschreven voor auto's, kleding en aftershave. Indien Porsche op zeker moment zou besluiten zich uitsluitend nog op de core business toe te leggen, kan iedere belanghebbende na vijf jaar het verval inroepen van het merk voor kleding en aftershave. Bijvoorbeeld om het merk vervolgens zelf te deponeren. In principe kan hetzelfde merk immers door meerdere bedrijven gebruikt worden, zolang er maar geen sprake is van overlap.

### Gevarenzone

Wie zich opeens realiseert dat hij zijn merk al langer dan vijf jaar niet normaal gebruikt, kan zijn merk alsnog opnieuw in gebruik nemen. Het is dus niet zo dat een merk 'automatisch' in de gevaarzone zit als het ooit een keer gedurende een periode van vijf jaren niet normaal gebruikt is. Een andere partij kan daar jaren later in een procedure niet alsnog op wijzen. Anderzijds is het onverstandig om rustig te wachten tot een andere partij het niet-gebruik opmerkt. Als de merkhouder een brief krijgt waarin een derde het verval van het merk inroept, kan de merkhouder besluiten zijn merk snel alsnog in gebruik te gaan nemen, bijvoorbeeld door even een paar producten te verkopen of een website in gebruik te nemen. De kans is echter groot dat het plotselinge hernieuwde merkgebruik in een

eventuele gerechtelijke procedure niet meetelt bij de beoordeling of het merk normaal gebruikt is.

### Omschrijving

Om te beginnen is het van belang dat u het merk alleen deponereert voor die producten en diensten waarvan u vrij zeker weet dat u het merk daadwerkelijk gaat gebruiken. Een merkagent kan adviseren over een passende omschrijving die niet te beperkt en ook weer niet te breed is. Verder is het verstandig om eens in de paar jaar de merkenportefeuille tegen het licht te houden. U kunt dan controleren of de geregistreerde merken daadwerkelijk worden gebruikt en als dat niet zo is actie ondernemen. U kunt dan het merk laten vervallen, of het alsnog in gebruik nemen, en zodoende de kans verkleinen dat het merk vervallen verklaard wordt.

## Eens in de paar jaar controle

### Kaper

Bewijzen van gebruik, zoals advertenties en facturen, moeten goed gearchieveerd worden. In de meeste gevallen is het namelijk aan de merkhouder om te bewijzen dat hij zijn merk normaal gebruikt heeft. Er wordt in toenemende mate geprocedeerd over ongebruikte merken. Met honderdduizenden merken in het steeds maar uitdijende register wordt de kans dus steeds groter dat er een kaper op de kust ligt die rustig wacht tot hij uw merk uit het register kan laten halen. Alle reden dus om actief met uw merken bezig te zijn. ■

*Mr. Diederik Stols is senior associate intellectuele eigendom bij DLA Schut-Grosheide; [www.dlaschutzgrosheide.nl](http://www.dlaschutzgrosheide.nl); [diederik.stols@dlapiper.com](mailto:diederik.stols@dlapiper.com).*