

# Oude merken: méér dan nostalgie

Ten Cate raakte onlangs het merk 'Jansen & Tilanus' kwijt aan een slimme ondernemer die zag dat het merk ongebruikt op de plank lag.

Hoe kan dit en welke kansen biedt deze uitspraak van de rechtbank?

**Mr. Hub Dohmen:** "Een merk is als een wollen trui. Als je hem in de kast laat liggen komt de mot erin. En als je hem niet gebruikt, voldoet een trui ook niet aan zijn functie: beschermen."

Een merk geeft de koper van een product een garantie over de identiteit en oorsprong van dat product, van de fabrikant, producent of leverancier. En zorgt er voor dat de consument soortgelijke producten van elkaar kan onderscheiden. Hub Dohmen: "Je weet van tevoren hoe Coca Cola smaakt en je mag van je favoriete automerk verwachten dat je auto goed is. Wordt de smaak van Coca-Cola ineens anders of is de kwaliteit van je nieuwe auto onder de maat, dan gaat dit ten koste van de reputatie van de merkhouder."

## 'Non usus'

Precies vanwege die waarborgfunctie hebben merken ook zo'n sterke bescherming. "Het onderscheidend vermogen van een merk zou verdwijnen als iedereen het ongestraft kon gebruiken", legt Dohmen uit. "Maar als een merk niet wordt gebruikt, heeft het geen functie en verdient het dus ook geen bescherming. Er is in zo'n geval helemaal geen sprake van kwaliteit van iets. Dat is de reden dat het merkenrecht een vervalttermijn kent. Als een merk zonder geldige reden vijf jaar niet gebruikt wordt, kan een andere partij het merk vervallen laten verklaren – wegens 'non usus' in juridische taal."

Dit overkwam het ondermodermerk Jansen & Tilanus ('Jansen & Tilanus: onderkleding sinds 1869!'). Door een aantal fusies was het merk in handen gekomen van Ten Cate. Hub Dohmen: "Het merk kon in de jaren negentig de concurrentie met andere merken niet aan en belandde bij Ten Cate op de plank. Ondernemer Robert Groeneveld, eigenaar van onder andere Route 66 navigatiesoftware, zag dat het merk niet werd gebruikt en legde deze kwestie voor aan de rechtbank Almelo. Die oordeelde dat het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf

jaar zonder geldige reden niet is gebruikt en verklaarde het merk daarom vervallen." Daarbij ging het niet alleen om het woordmerk 'Jansen & Tilanus' maar ook om het logo. "Ten Cate verweerde zich dat het auteursrecht op het merkteken had. Ook dat verweer werd door de rechtbank terzijde geschoven. Groeneveld heeft het merk Jansen & Tilanus direct geregistreerd en hij heeft nu vijf jaar om het merk te gaan gebruiken", aldus de advocaat.

## Retromerken

Volgens Dohmen bieden verdwenen merken kansen voor veel ondernemers. "Het gebruik van een oud merk kan diverse voordelen bieden. Mensen kennen het al, er kleeft goodwill aan en soms is het gewoon hip om retromerken te gebruiken." Eén van de bekendste recente voorbeelden van hergebruik van een oud merk is het automerk Spyker. "Daarbij is er geen rechter aan te pas gekomen: het merk was gewoon 'vrij', vertelt Dohmen. "In 1926 was de Spykerfabriek failliet gegaan en werd de merknaam 'Spyker' niet meer gebruikt. Totdat Maarten de Bruijn in 1999 op zoek was naar een merknaam en het merk Spyker registreerde. Andere merken die onlangs weer nieuw leven zijn ingeblazen zijn sportmerk Quick en computermerk Commodore."

De veelgehoorde kreet 'daar hoor je ook nooit meer wat van' is voor de kansgerichte ondernemer niet langer slechts nostalgie, zegt Hub Dohmen. "Vanaf nu is het een impuls om actie te ondernemen. 'Postbank' lijkt als merk met ingang van 2009 te verdwijnen. 'Simca' is al jaren niet meer in gebruik. Er zijn vast nog tientallen oude merken die staan te popelen om een tweede leven. Wie grijpt de kans?!"

## Over Dohmen advocaten

Dohmen advocaten werkt alleen voor ondernemers en richt zich in het bijzonder op merken, modellen, octrooien, handelsnamen, auteursrecht en de zogenoemde 'slaafse nabootsing'. Mitex-leden kunnen Dohmen advocaten gratis en vrijblijvend benaderen voor telefonisch advies bij vragen op het gebied van intellectueel eigendom. Neem voor meer informatie contact op met Dohmen advocaten via 013 5821987, [info@dohmenadvocaten.nl](mailto:info@dohmenadvocaten.nl) of kijk op de website: [www.dohmenadvocaten.nl](http://www.dohmenadvocaten.nl).