



LOUD & CLEAR

BELANGRIJKE LESSEN UIT MERKENCONFLICTEN

**LOOP JIJ HET RISICO JE WOORDMERK
TE VERLIEZEN ALS JE ALLEEN EEN
LOGO GEBRUIKT?**



Geachte heer, mevrouw,

Wanneer je een nieuw merk registreert, moet je dit binnen 5 jaar in gebruik nemen. Doe je dit niet, dan kun je je merkrecht kwijtraken. Maar wanneer is er sprake van gebruik? In deze case gaat het om de vraag of het gebruik van een logo voldoende is als gebruik van het geregistreerde woordmerk.

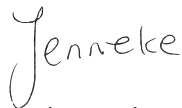
Niet elk logo levert genoeg 'gebruik' van een woordmerk op. De vormgeving van je logo kan ervoor zorgen dat er geen sprake is van gebruik van het woordmerk – waardoor je het woordmerk feitelijk niet gebruikt – en je na 5 jaar geen aanspraak meer kunt maken op je merkrecht.

In de bijgaande case is de conclusie van de rechter dat Josel haar woordmerk NN niet heeft gebruikt, omdat haar logo geen onderscheidend gebruik oplevert. Het gevolg is dat Josel de registratie van het woordmerk NN door Nationale Nederlanden niet kan tegenhouden. Het is dan ook cruciaal om te weten of je logo 'goed' is. Lees de case en onze aanbeveling. Neem bij twijfel contact met ons op!

Met vriendelijke groet,
De merkenjuristen van Onel



Arnaud Bos



Jenneke van der Leeden



Jessica Spijkstra

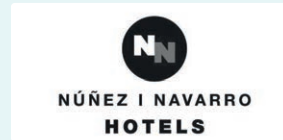
JOSEL VERSUS NATIONALE NEDERLANDEN.

Nationale Nederlanden vraagt het merk NN aan in de Europese Unie. Het Spaanse bedrijf Josel maakt bezwaar op grond van haar oudere woordmerk NN. Dit merk is gebruikspliktig en moet al in gebruik zijn genomen. Josel heeft het merk echter alleen in de vorm van een logo gebruikt.

KAN JOSEL VOORKOMEN DAT OOK NATIONALE NEDERLANDEN HET MERK NN REGISTREERT?



Het door Josel geregistreerde woordmerk NN, dat ook Nationale Nederlanden wil registreren.



Heeft Josel met dit logo het woordmerk NN rechtsgeldig gebruikt?



Woordmerk: bevat alleen letters en geen grafische elementen **Beeldmerk:** combinatie van merknaam plus grafische elementen/kleuren.

JOSEL GEBRUIKT HET WOORDMERK NN NIET.

Volgens het Europese merkenbureau gebruikt Josel met haar logo het woordmerk NN niet rechtsgeldig. Josel gaat in beroep, waarna de Beroepskamer en later ook het Gerecht de beslissing bekrachtigen.

Het Gerecht stelt dat een merk moet worden gebruikt zoals dit geregistreerd is. Het gebruik mag op ondergeschikte punten afwijken, mits dit weinig impact heeft op de onderscheidende elementen van het merk. Is dit wel het geval, dan is er geen sprake van instandhoudend gebruik en gaat het merkrecht verloren.

De rechter stelt verder dat een woordmerk alleen bestaat uit letters en geen grafische elementen bevat. Wel mag het in elke vorm, kleur of lettertype worden gebruikt, tenzij het onderscheidend vermogen hierdoor wordt aangetast.

In het logo worden de letters NN gecombineerd met andere woorden en grafische elementen. Volgens de rechter wordt NN opgevat als afkorting van Núñez i Navarro, een bedrijfsnaam die dominant is in het logo. Het complexe logo wijkt dusdanig af van het woordmerk NN, dat dit gebruik de rechten op het woordmerk niet in stand houdt. Dit betekent dat Nationale Nederlanden het merk NN mag registreren.

ZO VOORKOM JE VERLIES VAN JE WOORDMERK:

Een woordmerk is een essentieel onderdeel van je merkenportfolio. Een woordmerk geeft de ruimste bescherming op je merknaam. Aangezien bedrijven vaak logo's gebruiken, maakt deze case duidelijk dat niet elk logo gebruik oplevert van het woordmerk.

Gebruik je een logo, dan mag de vormgeving van het logo het onderscheidend vermogen van het woordmerk niet aantasten. Gebeurt dit wel, dan gebruik je het merk niet afdoende en kun je net als Josel tot de ontdekking komen dat je niet kunt optreden tegen anderen die het merk willen registreren of gebruiken.

Bij de ontwikkeling van je logo en tijdens het gebruik is regelmatig overleg met je merkenjurist belangrijk. Op deze manier weet je zeker dat het op de juiste wijze gebruikt is om al je merkrechten in stand te houden.

*“Twijfel je of je je woordmerken op de juiste wijze gebruikt om verlies van merkrecht te voorkomen?
Bel 0294 417 150. Wij adviseren wij je graag!”*

Arnaud Bos



HEB JE VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE CASE? NEEM CONTACT OP MET ONEL.

MERKENBUREAU VOOR ONDERNEMERS

Onel is gespecialiseerd in merkbescherming voor ondernemers. We komen direct tot de kern en zijn eerlijk over de mogelijkheden en valkuilen van je merk. Je krijgt praktisch advies in begrijpelijke taal. Zo weet je binnen no-time of je het merk in de markt kunt zetten. Samen maken we de juiste keuzes om je merk optimaal te beschermen. En als het nodig is staan we je bij in conflicten. Onze merkenjuristen hebben veel ervaring, scherpe tarieven, werken full service en nemen je alle administratieve rompslomp uit handen. Helder, pragmatisch en oplossingsgericht. Dat is waar wij voor staan.

BEL 0294 417 150 OF MAIL NAAR ONEL@ONEL.NL

Onel trademarks
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp

- ✓ ADVIES BIJ MERKONTWIKKELING
- ✓ ONDERZOEK NAAR MERKBESCHIKBAARHEID
- ✓ MERKBESCHERMING IN DE BENELUX
- ✓ MERKBESCHERMING BUITEN DE BENELUX
- ✓ ALERTS CONFLICTERENDE MERKAANVRAGEN
- ✓ BEMIDDELING BIJ MERKCONFLICTEN
- ✓ ACTIEF BEHEREN MERKENPORTFOLIO

LOUD & CLEAR
WWW.ONEL.NL