

## MerkW aardig

Het kan aantrekkelijk zijn om een nieuw product uit te brengen onder de naam van een niet meer bestaand merk. Mag dit zomaar en waar moet je als bedrijf dan rekening mee houden?



Tekst: Theo-Willem van Leeuwen  
van merkenbureau Abcor



Werken & Geld

# Merk Testarossa vogelvrij?

**M**et een merk krijgt een bedrijf een monopolie op het gebruik van die naam. De wetgever heeft echter wel een aantal randvoorwaarden geformuleerd om dit gebruik aan banden te leggen. Een belangrijke eis is, dat een merk na vijf jaar ook echt normaal moet worden gebruikt. Maar, merken hebben niet het eeuwige leven. Denk maar aan V&D, Free record Shop, de SRV-wagen etcetera. Als het merk vijf jaar niet meer normaal gebruikt is, kan in principe iedereen (die daarbij belang heeft) de doorhaling hiervan aanvragen. De vraag is daarom: wat is normaal gebruik en kan nu iedereen zomaar met een bekend merk aan de haal gaan dat niet meer wordt gebruikt? Deze vraag staat centraal in de rechtszaak tegen Ferrari.

Ferrari produceerde ruim 20 jaar geleden (van 1984 tot 1996) sportwagens onder de naam Testarossa. Een sportwagen met 12 cilinders en een maximale snelheid van 290 km/uur. De naam verwijst naar de rode doppen op de cilinderkop. Vooral door de politiserie Miami Vice (met Don Johnson als Sonny Crockett) kreeg de sportwagen algemene bekendheid.

### Scheerapparaten

In 2013 besluit speelgoedfabrikant Kurt Hesse het merk Testa Rossa te registreren in Duitsland (en later de EU) voor onder andere scheerapparaten, fietsen en e-bikes. Volgens de Duitse pers omdat hij geen hoge licentievergoeding wil betalen aan Ferrari. Ferrari maakt hiertegen bezwaar op basis van een aantal merken en haar reputatie in de EU. Kurt Hesse slaat direct terug en start een doorhalingsactie tegen het Duitse merk in Düsseldorf omdat het merk niet meer gebruikt wordt. De rechter heeft daar vorige maand een eerste besluit in



## Gebruik een merk correct

genomen, helaas negatief voor Ferrari.

Een merk moet binnen vijf jaar gebruikt worden als herkomst-aanduiding van bepaalde producten/diensten. Dat is hier niet het geval want de afgelopen vijf jaar zijn er geen nieuwe Testarossa auto's meer gemaakt. De verkoop van

alleen tweedehands auto's is onvoldoende. Ferrari verkoopt wel onderdelen hiervoor en repareert/onderhoudt nog steeds de auto's. Echter, die producten en diensten worden niet onder de merknaam Testarossa verricht maar onder de naam Ferrari. Gevolg: geen normaal gebruik; het merk moet doorgehaald worden.

### Misleidend

Kan de vlag nu uit bij Hesse? Nee, want ik verwacht dat Ferrari in hoger beroep gaat. Daarnaast kan Ferrari claimen dat Testarossa een algemeen bekend merk is. Het gebruik van het merk Testa Rossa door Hesse voor e-bikes is dan naar mijn mening misleidend omdat consumenten direct een

link leggen naar het bekende merk van Ferrari. Grote kans dat deze zaak nog een staartje krijgt. De uitspraak is wel een goede les voor merkhouders. Gebruik een merk correct, ook als is het slechts voor onderdelen of onderhoud. Doe dit dan onder de naam van het merk en niet onder de naam van het moederbedrijf. Voor bedrijven die een oud merk nieuw leven willen inblazen: één zwaluw maakt nog geen zomer. Bij een algemeen bekend merk draait het om meer dan alleen een poosje niet gebruiken. Wil je een merk nieuw leven inblazen, vraag dan toestemming want houders van bekende merken doen alles om de goodwill te behouden ook van slapende merken.

FOTO: THESUPERMAT