



BROCHURE MERKBESCHERMING

In deze brochure:

1. Merkbescherming

Waarom Merkbescherming ?

Waar Merkbescherming ?

2. Benelux

De inschrijvingsprocedure

Oppositie

Voordeel van merkbescherming

Verval van merkbescherming

3. Europa

Europese merkinschrijving

Kosten

Geldigheidsduur

4. Internationaal

"Verdrag van Internationale Merken"

Bundel nationale rechten

Landen

Kosten

Geldigheidsduur

Deze brochure werd gedownload van:

www.vriesendorp.nl

DEN HAAG

Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB Den Haag

T: 070-3614721

F: 070-3646793

APELDOORN

Laan van Westenenk 733A
7334 DL Apeldoorn

T: 055-5380020

F: 055-5380025



1. Merkbescherming

Waarom Merkbescherming ?

Voor een bedrijf dat zich veel kosten en moeite heeft getroost om merkbekendheid op te bouwen, is de bescherming van het eigen merk een zaak van levensbelang. Immers, wanneer niet reeds in het vroegste stadium aan bescherming van merken is gedacht, kan het gebeuren dat men moet toezien hoe concurrenten proberen mee te profiteren van de gecreëerde bekendheid van het merk door met bijna identieke merken op de markt te komen. Alleen wanneer het eigen merk goed is beschermd, kan men adequaat tegen deze praktijken optreden. Door bij de totstandkoming van een merk van meet af aan aandacht te besteden aan de beschermingsaspecten wordt de ondernemer bovendien behoed voor het introduceren van een merk dat later niet gehandhaafd blijkt te kunnen worden, bijvoorbeeld omdat een ander al rechten heeft op hetzelfde of een overeenstemmend merk.

Merken spelen een zeer grote rol in het economische verkeer. Ze zijn onmisbaar en het gebruik ervan is zo vanzelfsprekend, dat ondernemers zich soms onvoldoende realiseren van hoeveel betekenis merken en een goede merkbescherming zijn voor hun bedrijf. Het belang van goede merkbescherming vloeit voort uit de functies die door het merk worden vervuld:

Onderscheidingsfunctie:

Door een merk te gebruiken, laat een ondernemer duidelijk zien dat een product van zijn bedrijf afkomstig is. Het merk geeft de koper de mogelijkheid het product te identificeren en stelt hem in staat het artikel te kopen dat hem de vorige keer goed is bevallen.

Kwaliteitsfunctie:

Een merk zorgt voor de koppeling tussen product en kwaliteit. Wie tevreden is met een bepaald merkproduct verwacht dat andere producten met hetzelfde merk net zo goed zullen zijn. Een merk speelt dan ook een belangrijke rol bij het opbouwen van goodwill door producent of handelaar.

Reclamefunctie:

Zonder merken zou het voor ondernemingen vrijwel ondoenlijk zijn hun producten onder de aandacht van het koperspubliek te brengen.

Waar Merkbescherming ?

Een merk dat op de juiste wijze is gedeponeerd, heeft nationaal en internationaal wettelijke bescherming. In Nederland, België en Luxemburg is daarvoor het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) waarvan de uitvoering is opgedragen aan het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) te Den Haag. Bent u met uw merk actief in meerdere Europese landen buiten de Benelux, dan is het veelal aan te raden uw Benelux merk te vervangen door een Europese merkinschrijving. Een Europese merkinschrijving geldt in alle (momenteel 27) lidstaten van de Europese Unie. Indien u (ook) buiten de Europese Unie actief bent met uw merk, dan bieden het Verdrag en het Protocol van Madrid uw merk een brede, internationale, juridische bescherming. Een groot aantal landen (momenteel 84) zijn aangesloten bij het Verdrag en/of het Protocol van Madrid.

2. Benelux

De inschrijvingsprocedure

Om aanspraak te kunnen maken op merkbescherming in de Benelux dient u uw merk of merken (onder vermelding van de producten en/of diensten waarvoor het merk wordt/ zal worden gebruikt) te laten inschrijven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) te Den Haag. Er zijn verschillende soorten merken. Enerzijds zijn er individuele merken (merken die dienen ter onderscheiding van waren of diensten van een bepaalde onderneming) en anderzijds collectieve merken (merken die dienen ter onderscheiding van gemeenschappelijke eigenschappen van waren of diensten van verschillende ondernemingen). Individuele en collectieve merken kunnen zowel warenmerk als dienstmerk zijn. Een warenmerk wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en een dienstmerk ter onderscheiding van diensten. Individuele en collectieve merken kunnen, ongeacht of zij waren dan



wel diensten onderscheiden, worden onderverdeeld in woord-, beeld- en vormmerken. Bijvoorbeeld letters, cijfers, logo's, gecombineerde woord- en beeldelementen, vormen van producten of verpakkingen, maar ook kleuren kunnen in beginsel voor merkbescherming in aanmerking komen.

Het BBIE onderzoekt of het merk in kwestie voldoet aan de criteria om als merk te worden beschouwd. Tekens die onvoldoende onderscheidend vermogen bezitten, kunnen geen merk zijn. Tekens die te algemeen of te beschrijvend zijn, kunnen niet dienen om de waren of diensten van de ene onderneming van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Ook bepaalde vormen kunnen niet voor merkbescherming in aanmerking komen, bijvoorbeeld een vorm die noodzakelijk is en waar men niet om heen kan.

Als het aangevraagde merk voorlopig wordt geweigerd, bijvoorbeeld wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen en/of een beschrijvend karakter van het teken in relatie tot de opgegeven waren en/of diensten, dan kan een verweerschrift worden ingediend waarin argumenten worden aangedragen waarom het merk wel aan de definitie van de merkenwet voldoet. Het BBIE bevestigt of herziet dan de eerder genomen beslissing. Als het merk definitief wordt geweigerd, kan beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Den Haag, Brussel of Luxemburg.

Oppositie

Behalve dat merken geweigerd kunnen worden op absolute gronden (gebrek aan onderscheidend vermogen, beschrijvend karakter, etc.) kunnen ook opposities door derden worden ingediend. Houders van oudere relevante merkrechten met gelding in de Benelux kunnen opposities indienen wanneer zij van mening zijn dat het gepubliceerde merk conflicteert met hun eigen merk. Partijen worden dan gevraagd argumenten ter ondersteuning van hun aanspraken te overleggen, dan wel om met elkaar te onderhandelen. Komt men niet tot een vergelijk, dan neemt het BBIE een beslissing, leidende tot afwijzing of acceptatie van de aanvraag. Tegen de oppositiebeslissing van het BBIE kan in beroep worden gegaan bij het gerechtshof te Den Haag, Brussel of Luxemburg en vervolgens bij het Europese Hof van Justitie te Luxemburg.

Indien er geen absolute weigeringsgronden van toepassing zijn op uw merk en/of eventuele bezwaren zijn verholpen door middel van het indienen van een verweerschrift en bij uitblijven van succesvolle opposities door 'derden' op basis van relevante, oudere merkrechten, zal tot inschrijving van de aanvraag in het Merkenregister worden overgegaan. Een merk wordt geregistreerd voor 10 jaar, maar de inschrijving kan eeuwigdurend (met steeds 10 jaar) worden verlengd.

Voordeel van merkbescherming

Internationaal en dus ook in de Benelux hebt u recht op een merk wanneer u de eerste bent die het inschrijft in het Merkenregister. Als eigenaar kunt u anderen het gebruik van uw merk en dat van een daar sterk op lijkende aanduiding verbieden. Eventueel kunt u ook schadevergoeding eisen als iemand uw recht als merkeigenaar schendt. Eenmaal ingeschreven, mag een merk niet meer worden gewijzigd. Wanneer een ingrijpende aanpassing van het merk noodzakelijk is, zal het merk opnieuw moeten worden ingeschreven.

Verval van merkbescherming

Het recht op een merk vervalt wanneer de geldigheidsduur van de registratie is verstreken en die registratie dus niet tijdig is vernieuwd. Ook vervalt het recht wanneer de merkhouder de registratie vrijwillig laat doorhalen. Belangrijk is dat het recht ook vervalt wanneer het merk gedurende een periode van 5 jaar niet zonder geldige reden op normale wijze in het Benelux-gebied is gebruikt. Tenslotte vervalt het merk wanneer het - door toedoen of nalaten van de merkhouder - de gebruikelijke benaming van een product is geworden of juist misleidend is geworden voor dat product.

Op bovengenoemde vervalgronden kan de doorhaling van de merkregistratie worden gevraagd in een procedure voor de rechter. Een merkdepot kan echter ook nietig (ongeldig) worden verklaard op diverse in de wet opgenomen gronden, bijvoorbeeld wanneer het merk geen enkel onderscheidend vermogen bezit, het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden, het merk overeenstemt met een eerder merk of verwarring kan stichten



met een algemeen bekend merk. Ook kan bijvoorbeeld worden aangevoerd dat het merkdepot te kwader trouw is verricht, omdat de deposant wist of behoorde te weten dat het merk of een overeenstemmend teken al te goeder trouw en op normale wijze gebruikt werd door een derde. Een dergelijk depot kan evenals op andere nietigheidsgronden ongeldig worden verklaard in een procedure voor de rechter. Sommige nietigheidsgronden kunnen alleen binnen een bepaalde tijdslimiet worden ingeroepen.

3. Europa

Europese merkschrijving

Sinds 1 april 1996 bestaat de mogelijkheid van een Europese merkschrijving, ook wel 'community trademark' (CTM). Het Europese merk geniet bescherming in (momenteel) de 27 lidstaten van de Europese Unie: Benelux (België, Nederland, Luxemburg), Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Een Europees merk dient te worden gedeponereerd bij het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (HBIM) te Alicante. Het systeem van Europese merken betekent een vereenvoudiging en kostenbesparing voor bedrijven die actief zijn in (een deel van) Europa. De registratie geldt als één recht voor alle EU-landen.

Een essentieel onderdeel van de inschrijvingsprocedure is de oppositiemogelijkheid. Tegen de aanvraag van een Europees merk kan oppositie worden ingediend, bijvoorbeeld op grond van een ouder recht op een overeenstemmend teken in slechts één lidstaat van de Europese Unie. Denkbaar is dus dat in een concreet geval meerdere opposities worden ingediend. De oppositieprocedure wordt gevoerd bij HBIM. Als het HBIM de inschrijving weigert, staat er beroep open bij de Kamer van Beroep van het HBIM en vervolgens kan men zich wenden tot het Europese Hof van Justitie te Luxemburg. Inbreukacties dienen aanhangig te worden gemaakt bij de per lidstaat daarvoor aangewezen rechtbank. Indien een registratie als Europees merk niet haalbaar is, bijvoorbeeld omdat er in

een of meer van de EU-landen een oudere nationale registratie bestaat voor een overeenstemmend merk, kan de aanvraag worden omgezet in een of meer nationale aanvragen/registraties in de EU-landen waar de grond voor oppositie of nietigverklaring niet bestaat.

Kosten

Een groot voordeel van een Europees merk is de centrale procedure bij één bureau. De totale kosten van registratie en vernieuwing zullen lager zijn, dan wanneer er nationale aanvragen moeten worden verricht in diverse individuele (lid-)staten. Hier staat tegenover dat het niet eenvoudig zal zijn om een inschrijving als Europees merk te verkrijgen, aangezien het risico aanzienlijk is dat in ten minste één van de EU landen bezwaar zal worden gemaakt en de kosten aardig kunnen oplopen als er oppositie tegen de aanvraag wordt ingediend. Ook bestaat het risico dat het Europese merk alsnog door de nationale rechter(s) ongeldig kan worden verklaard.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een Europees merk is eveneens 10 jaar en kan telkens met 10 jaar worden verlengd.

4. Internationaal

"Verdrag van Internationale Merken"

Op basis van uw Benelux-inschrijving kunt u overgaan tot indiening van een zogenaamde internationale registratie (IR). Het doel van de internationale registratie is het vergemakkelijken van de inschrijving van merken in het buitenland en het verlagen van de kosten daarvan.

Bundel nationale rechten

Een internationale registratie bestaat uit een bundel nationale rechten. De registratie geldt niet als één recht voor alle (aangewezen) landen. De internationale registratie heeft in ieder land hetzelfde wettelijke effect als een nationale registratie. De beschermingsomvang is eveneens afhankelijk van de nationale wet. Het voordeel van de internationale registratie (in vergelijking met een Europese merkschrijving) is dat de registratie in één of meer



van de aangewezen landen geweigerd kan worden zonder dat dit het bestaan van de registratie aantast. Indien de internationale registratie bijvoorbeeld in Duitsland wordt geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen en in Frankrijk wegens een succesvolle oppositie door een houder van een oudere conflicterende merkinschrijving aldaar, dan geniet de internationale registratie geen bescherming in deze twee gebieden, maar blijft de bescherming in de overige aangewezen landen intact. In zo'n geval hoeft de internationale registratie niet te worden omgezet in nationale aanvragen.

Een verzoek tot registratie wordt ingediend bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) te Genève, ook wel 'het Internationale Merkenbureau' genoemd. Voor het kunnen verrichten van een internationale registratie is een basisregistratie in het land van oorsprong vereist. Dit is het aangesloten land waar de aanvrager gevestigd is of zijn onderneming heeft. Als de aanvraag voor een internationale registratie binnen zes maanden na het depot van de basisregistratie is ingediend, verkrijgt de internationale registratie dezelfde datum als het basisdepot, ongeacht de daadwerkelijke datum van indiening (er is prioriteit ingeroepen).

Voor een internationale registratie geldt net als voor een Benelux registratie en een Europese registratie dat het merk geweigerd kan worden, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan onderscheidend vermogen of een beschrijvend karakter en er kunnen ook opposities door derden worden ingediend, waartegen verweer kan worden gevoerd.

Landen

In de internationale registratie kan bescherming voor een groot aantal landen worden aangevraagd, waaronder ook Aziatische en Afrikaanse landen, maar ook bijvoorbeeld Australië, China en Amerika.

Kosten

De kosten van een internationale registratie bestaan uit een basistaks en een toeslag per aangewezen land. Een landenlijst en kostenindicatie kunnen wij u op verzoek toesturen.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een internationale registratie is eveneens 10 jaar en kan telkens met 10 jaar worden verlengd. Bij vernieuwing kunnen desgewenst landen worden geschrapt en tussentijds kunnen landen worden toegevoegd (zogenaamde territoriale uitbreiding).