

Wegwijs in de bescherming van merken



Hoofdstuk 1
Algemene informatie merkregistraties

Hoofdstuk 2
Structuur van een merkaanvraag

Hoofdstuk 3
Procedure voor het aanvragen van merken

Hoofdstuk 4
Uw relatie met Abel + Imray

Hoofdstuk 1

Algemene informatie merkregeristraties



Wat is een merk?

Een merk is een teken dat uw waren of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten: het is uw identiteit op de markt.

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden.

Waarom moet ik mijn merk registreren?

Registratie biedt veel voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat het registreren van een merk wettelijke rechten biedt, die u in staat stellen te voorkomen dat anderen hetzelfde of een verwarrend vergelijkbaar merk gebruiken en/of registreren. In sommige landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, kunnen rechten op een merk worden opgebouwd door het gebruik van het merk. Dit gebruik moet echter aanzienlijk zijn en het is over het algemeen moeilijker en duurder om niet-geregistreerde rechten af te dwingen.

Hoe registreer ik mijn merk?

Merkbescherming is territoriaal. Om een merkregistratie te verkrijgen, dient u een aanvraag in bij de officiële instantie, die verantwoordelijk is voor het verlenen van merkrechten in het specifieke gebied. Zo kan de bescherming van een geregistreerd merk in de Benelux worden verkregen door registratie bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en voor de Europese Unie bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Zodra uw aanvraag is ingediend, zal deze worden onderzocht om te bepalen of deze al dan niet aan alle wettelijke vereisten voldoet. Als aan de vereisten wordt voldaan, wordt uw aanvraag geaccepteerd voor registratie en gepubliceerd voor oppositiedoeleinden.

Wanneer er geen oppositie wordt ingediend, zal het merk worden geregistreerd en wordt er een certificaat van inschrijving afgegeven.

Wat maakt een merk geschikt voor registratie?

Om een merk te kunnen registreren moet het merk onderscheidend zijn. Uw merk kan verwijzen naar aspecten van de waren en/of diensten die u verstrekt, maar mag deze niet beschrijven. Beschrijvende of niet-onderscheidende merken zijn namelijk niet in staat de herkomst van de waren en/of diensten aan te geven, wat het doel is van een geregistreerd merk.

Wanneer moet ik mijn merk registreren?

U kunt op elk gewenst moment een aanvraag indienen om uw merk te registreren, d.w.z. vóór of nadat u het merk gaat gebruiken. Het is raadzaam, om het merk zo snel mogelijk te registreren om uw rechten veilig te stellen. Wij begrijpen echter dat de beslissing over wanneer (en waar) een merk te registreren afhankelijk is van meerdere factoren.

Moeten we onderzoek verrichten voordat we een merkaanvraag indienen?

Alhoewel er geen verplichting is om voorafgaand aan uw aanvraag een merkonderzoek te laten verrichten, is het wel raadzaam dit te doen. In de eerste plaats om met meer rechtszekerheid te bepalen of het u vrij staat om het merk te gebruiken zonder dat u inbreuk maakt op de rechten van derden en ten tweede om te controleren of rechten van derden de registratie van uw eigen merk niet zullen verhinderen.

In het geval van een Uniemerkt registratie, zal het EUIPO, als onderdeel van de aanvraag, zelf een onderzoek uitvoeren naar mogelijk relevante eerdere aanvragen en registraties binnen de EU.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het laten verrichten van een onderzoek naar oudere merken, informeren wij u graag verder over de mogelijkheden.

Wat is er nodig om een merkaanvraag in te dienen?

Om een merkeaanvraag voor te bereiden, hebben we het volgende nodig:

- + De naam en het adres van de aanvrager (d.w.z. de persoon of entiteit die het recht zal bezitten);
- + Het merk waar het om gaat;
- + Een afbeelding van het merk, ingeval het een beeldmerk betreft. Bij voorkeur in .jpeg-formaat en hoge resolutie;
- + Een lijst van waren en/of diensten waarvoor u het merk wenst te beschermen;
- + Details van eventuele eerdere buitenlandse rechten voor hetzelfde merk waarvan de prioriteit kan worden ingeroepen indien van toepassing.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn in hoge mate afhankelijk van de landen waar bescherming wordt gevraagd en van de lijst van waren en/of diensten waarvoor het merk zal worden beschermd.

Voor het verrichten van merkaanvragen, zijn vaste kosten van toepassing. Hierover kunnen wij u op voorhand informeren. Naast deze kosten kunnen er eventueel aanvullende kosten van toepassing zijn, wanneer er bezwaren van het bureau komen, of wanneer er een bezwaar of oppositie door derden wordt ingediend. Wij zullen u voorzien van kostenindicaties wanneer u een merk wilt aanvragen, en wij zullen u voor zover mogelijk informeren over mogelijk aanvullende kosten.

Hoe lang duurt de aanvraag?

Ervan uitgaande dat er geen officiële bezwaren door het bureau worden afgegeven en er geen bezwaren van derden zijn, duurt het doorgaans 4 tot 6 maanden voordat het merk wordt geregistreerd, zowel in de Benelux als in de Europese Unie. Als er bezwaren zijn van het bureau of als een derde een oppositie indient, kan het proces langer duren. De procedures in andere landen kunnen aanzienlijk variëren in tijd.

Wat gebeurt er als iemand mijn merk kopieert nadat ik een merkaanvraag heb ingediend?

Een procedure wegens merkinbreuk op basis van een Benelux of Uniemerik kan pas worden ingediend, wanneer uw merk is geregistreerd, maar de verkregen rechten gaan terug tot de datum van indiening van de aanvraag.

Als u een geregistreerd merk heeft, kunt u via de rechter juridische stappen ondernemen om een verbod op de activiteiten van de inbreukmakende partij te verkrijgen en mogelijk schadevergoeding of winstafdracht te eisen om u te compenseren voor de inbreuk. Vanwege de kosten en complexiteit van juridische procedures is dit meestal een laatste redmiddel.

Een eerste stap is vaak dat uw gemachtigde de inbreukmaker bewust maakt van uw rechten. Dit kan ertoe leiden dat de inbreukmakende activiteit stopt, zonder dat er juridische stappen nodig zijn. We raden u aan om een vermeende inbreukmaker niet zelf te benaderen, maar eerst contact met ons op te nemen, zodat de juiste strategie gekozen kan worden.

Als uw aanvraag nog in behandeling is, kunt u geen gerechtelijke stappen ondernemen. U kunt echter wel de vermeende inbreukmaker op de hoogte te stellen, zodat u op het moment dat uw merk geregistreerd is, aan kunt tonen dat de vermeende inbreukmaker op de hoogte was van uw rechten. Ook hier raden wij aan om elk contact met de vermeende inbreukmaker via uw merkengemachtigde te laten verlopen.

Wanneer er sprake is van een aanvraag van een conflicterend merk, bestaat veelal de mogelijkheid om een administratieve oppositieprocedure te starten bij het merkenbureau.

Nadat ik een aanvraag heb verricht, staat het mij dan vrij om het merk te gebruiken?

Een merkregistratie stelt u in staat anderen te beletten inbreukmakende activiteiten te ondernemen. Het verkrijgen van een merkregistratie, geeft u niet de zekerheid dat uw merk geen inbreuk maakt op geregistreerde rechten van derden. Het is mogelijk dat een derde over oudere rechten beschikt.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik geen inbreuk maak op andere merken?

U kunt het risico dat u inbreuk maakt op merkrechten van derden verminderen, door vooraf onderzoek te laten verrichten naar oudere rechten. Hoewel een dergelijk onderzoek ook beperkingen met zich meebrengt.

Wat is het verschil tussen™ en ®?

Het ™-symbool heeft geen juridische betekenis en staat voor ‘trade mark’. Het TM symbool komt uit de VS, waar het staat voor een teken dat beschermd is als een ongeregistreerd merk. In de Benelux hebben we geen ongeregistreerde merken, maar wordt het symbool zo uitgelegd dat er een merkaanvraag is verricht.

Het ®-symbool staat voor “registered trade mark” en betekent strikt genomen dat een merk is geregistreerd. Geregistreerde merken zonder de vermelding van het ® symbool, genieten ook bescherming en kunnen niet zonder toestemming van de merkhouders gebruikt worden. Dit kan buiten de Benelux anders zijn. In de VS bijvoorbeeld, kan de merkhouders geen schade vorderen van inbreukmakers wanneer het ® symbool niet is gebruikt.

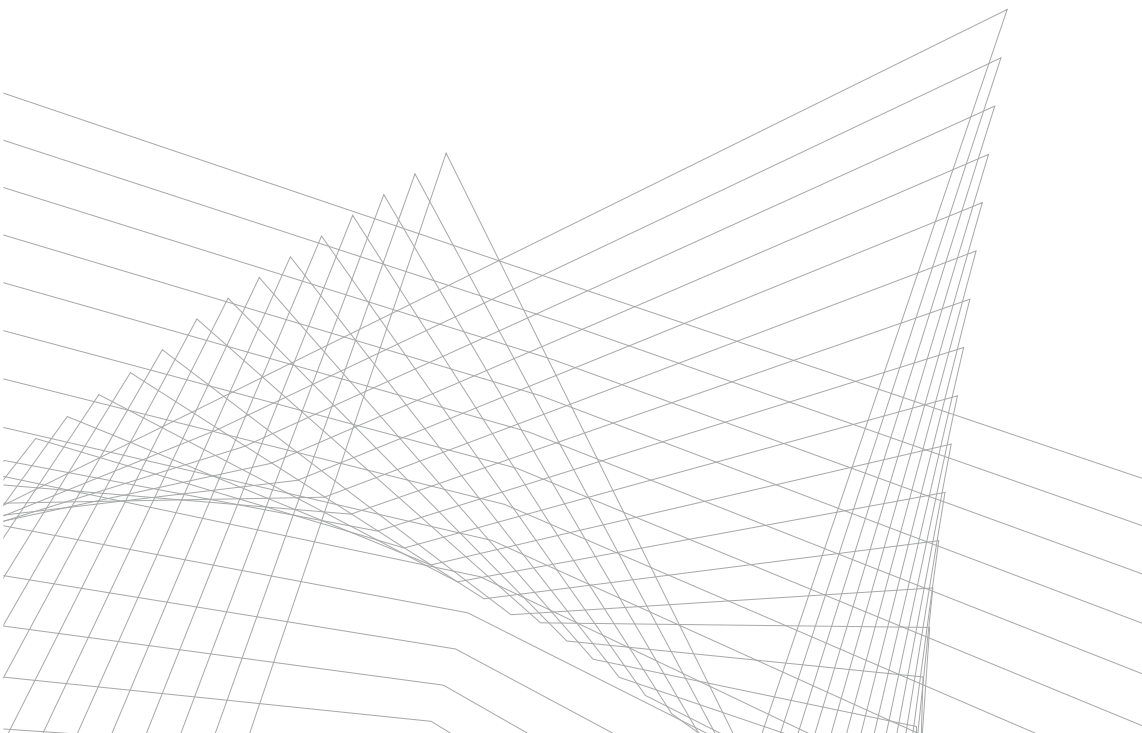
Kan ik mijn merk verkopen?

Zowel een merkaanvraag als een merkregistratie is een bezit en kan op dezelfde manier worden verkocht als elk ander object. U kunt ook de rechten op uw merk licentiëren en zelfs uw merk gebruiken als zekerheid voor een lening. Wanneer u geïnteresseerd bent in commerciële transacties waarbij uw merkenrechten zijn betrokken, raden we u aan contact op te nemen zodat wij u verder kunnen adviseren.

Hoofdstuk 2

Structuur van een merkaanvraag

De drie belangrijkste onderdelen van een merkaanvraag hebben betrekking op de aanvrager, het merk zelf en de lijst van waren en/of diensten.



Aanvrager

De houder van het merk is de persoon of entiteit die het recht zal bezitten. Een merkaanvraag of een merkregistratie zijn beide persoonlijke eigendommen. Daarom moet de aanvrager van de registratie een individu (een natuurlijke persoon) of een rechtspersoon zijn, die in staat is om eigendom in eigen naam te bezitten.

Weergave van het merk

Het is belangrijk om uw merk precies aan te vragen zoals u het gebruikt of van plan bent te gaan gebruiken. Het merk mag, zodra een aanvraag is ingediend, niet meer worden gewijzigd.

Lijst van waren en diensten

Wanneer u een merk wilt laten registreren, dient u een beschrijving te geven van de waren en/of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt of gebruikt gaat worden. Deze waren en/of diensten worden geclassificeerd in een internationaal classificatiesysteem dat bekend staat als de 'Nice classificatie'. Waren en diensten binnen dit systeem zijn momenteel onderverdeeld in 45 klassen – 1 tot 34 voor waren en 35 tot 45 voor diensten.

Uw uiteindelijke rechten op het merk zullen in hoge mate afhangen van de omschrijving van waren en/of diensten. Daarom moet u zorgvuldig nadenken over de lijst van waren en/of diensten waarvoor u het merk aanvraagt. U moet niet alleen denken aan waren en/of diensten gebaseerd op de huidige activiteiten, maar ook aan alle waren en/of diensten van potentieel toekomstige activiteiten. Een specificatie die te beperkt is, kan uw bescherming verkleinen, terwijl een specificatie die te breed is opgesteld wellicht onnodige bezwaren van derden kan oproepen.

Als uw merkaanvraag eenmaal is ingediend, kunt u de lijst van waren en/of diensten niet meer uitbreiden, maar nog wel beperken. Als u extra waren en/of diensten wilt toevoegen, zult u een nieuwe aanvraag moeten verrichten.

Hoofdstuk 3

Procedure voor het aanvragen van merken



Procedure voor het aanvragen van merken

Het is niet mogelijk om in één keer een wereldwijde registratie te verkrijgen, maar er zijn manieren om op een kosteneffectieve manier een merk te registreren in meer dan één land. Een merkregistratie voor de EU biedt bescherming in alle landen van de EU. De Internationale registratie stelt u in staat één aanvraag in te dienen die veel verschillende landen bestrijkt, wat aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk maakt.

Wat is een Uniemark aanvraag?

Een Uniemark aanvraag (ook wel “EU merk” genoemd) is één registratie die uw merk in alle lidstaten van de EU beschermt.

Het systeem wordt beheerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), gevestigd in Alicante, Spanje.

Wat is een internationale registratie

Met een internationale registratie kunt u één merkaanvraag indienen en één of meer landen kiezen die lid zijn van het systeem. De rechten die worden verkregen zijn een bundel nationale merkrechten die worden onderzocht en vervolgens worden beheerd volgens het nationale recht van elk van de aangewezen landen. Via een internationale aanvraag is het mogelijk om in meer dan 120 landen merkbescherming te verkrijgen, waaronder bijvoorbeeld de EU als geheel, alle EU-landen afzonderlijk, de Verenigde Staten, China, Australië en Japan.

Het systeem wordt beheerd door de World Intellectual Property Organization (WIPO), gevestigd in Genève, Zwitserland.

Wat is prioriteit?

U kunt voor een merkaanvraag prioriteit inroepen. Dit betekent dat u, nadat u uw eerste aanvraag voor een bepaald merk heeft ingediend, een periode heeft van zes maanden waarin in andere landen verdere aanvragen voor hetzelfde merk kunnen worden ingediend. Wanneer u de prioriteit inroept, wordt elk van deze aanvragen in feite behandeld als zijnde ingediend op dezelfde datum als de eerste aanvraag. Op deze manier kunt u de aanvragen spreiden en de kosten van het indienen van het merk in verschillende landen, indien nodig, voor een paar maanden uitstellen.

Kan er iets misgaan na de registratie?

De geldigheid van uw merkregistratie kan te allen tijde worden aangevochten.

In de Benelux en de EU, kan het verval van uw merk worden ingeroepen, wanneer het merk gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar na registratie niet wordt gebruikt. Uw merk kan ook worden ingetrokken als het misleidend of generiek is geworden (d.w.z. de algemene naam in de handel voor de waren en/of diensten waarvoor het is geregistreerd). Bovendien kan een derde partij de nietigheid van uw merk inroepen, als hij kan aantonen dat uw merk niet geregistreerd had mogen worden. Bijvoorbeeld op basis van het feit dat uw merk beschrijvend is voor de waren en/of diensten waarvoor het is geregistreerd, of omdat de derde partij over oudere rechten beschikt.

Wat zijn vernieuwingskosten en wanneer moet ik ze betalen?

In de meeste landen moeten vernieuwingstaksen worden betaald om een merkrecht in stand te houden. De Benelux, EU en Internationale registratie is 10 jaar geldig vanaf de datum van aanvraag, en kan deze tegen betaling van de taksen, voor onbepaalde tijd worden verlengd, voor opeenvolgende perioden van 10 jaar.

Wie is Clarivate (voorheen CPA Global)?

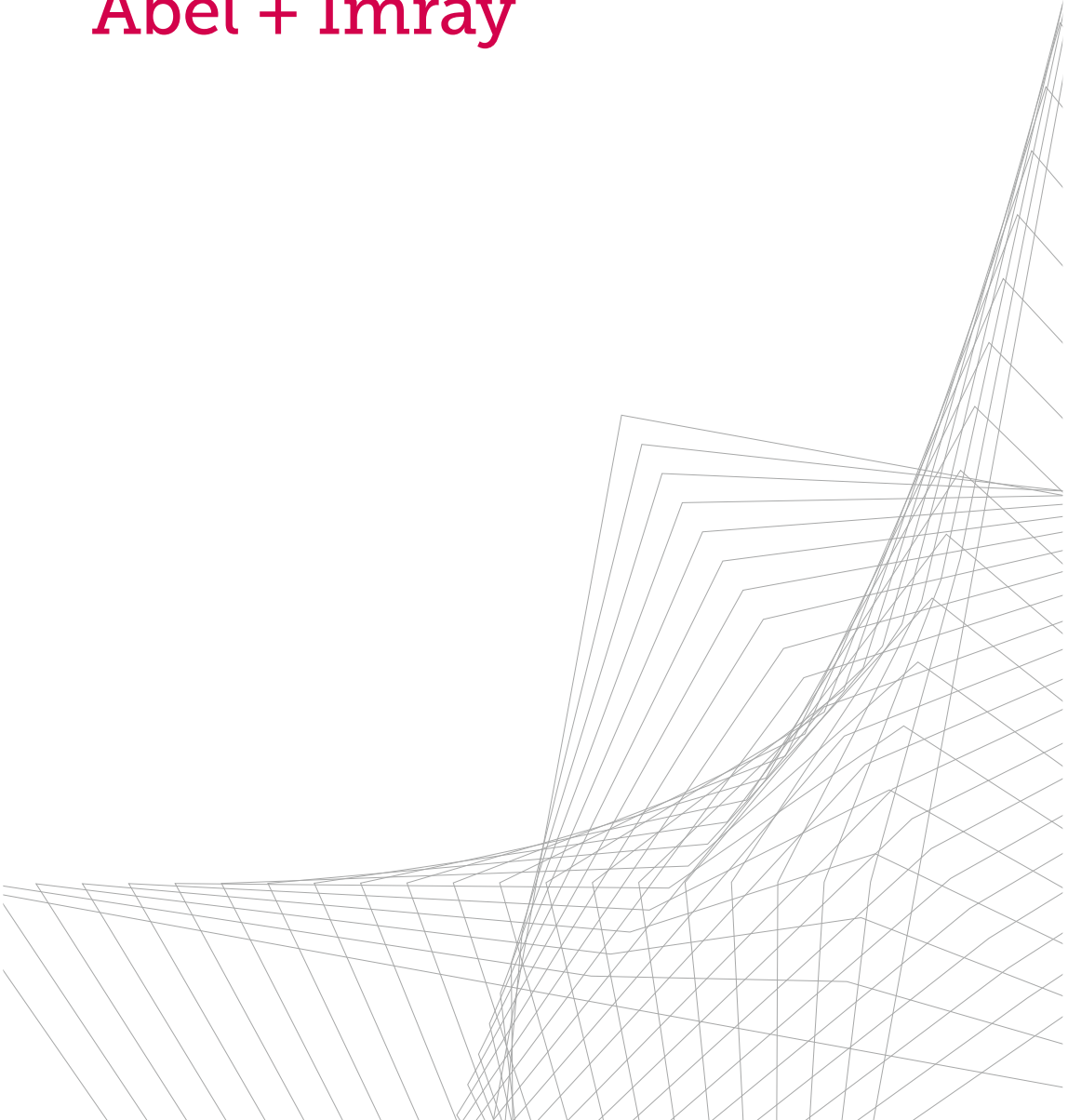
Abel + Imray verzorgt niet de vernieuwingen van uw merk. Wij zullen uw gegevens doorgeven aan Clarivate (een speciale dienst voor het verlengen van merken, voorheen CPA Global), tenzij we weten dat u dit niet wenst. Zodra Clarivate uw gegevens heeft, sturen zij u herinneringen over eventuele vernieuwingen van uw merken en de hierbij behorende kosten.

Wie stuurt mij nog meer facturen en herinneringen voor verlengingskosten?

WAARSCHUWING – er zijn een aantal bedrijven die na de publicatie van uw merkeaanvraag ongevraagd berichtgevingen sturen, waarin doorgaans om betaling wordt verzocht om de merkeaanvraag te handhaven of in een register op te nemen. Als u ongevraagde betalingsverzoeken ontvangt en twijfelt over de betrouwbaarheid van de correspondentie, neem dan contact met ons op. Wij zullen u dan adviseren of het verzoek om betaling wel of niet legitiem is en of er actie moet worden ondernomen.

Hoofdstuk 4

Uw relatie met Abel + Imray



Waarom zou ik een merkengemachtigde gebruiken?

U hoeft voor de Benelux of de EU geen merkengemachtigde in te schakelen. De bescherming en het gebruik van merken is echter een complex rechtsgebied. Daarom heeft het inschakelen van een gemachtigde duidelijk voordelen. Als het merk voor u waardevol is en u heeft hierin geïnvesteerd, raden we u aan een erkende merkengemachtigde in te schakelen.

Hoe worden mijn rekeningen uitgewerkt?

Onze facturen bestaan uit drie belangrijke elementen.

+ Werkzaamheden tegen vaste kosten

Dit heeft met name betrekking op aanvragen en de administratieve aspecten van ons werk, zoals het verrichten van de aanvraag en het invoeren van de nieuwe gegevens in systeem.

+ Professionele tijd

De professionele tijd die onze merkengemachtigden besteden, wordt in rekening gebracht tegen een uurtarief. Een voorbeeld van professionele tijd is de tijd die wordt besteed aan het beoordelen van een onderzoeksrapport en het voorbereiden en indienen van een reactie in een procedure of ingeval van een inbreuk. Een groot aantal van uw vragen kunnen we vaak snel beantwoorden, zonder u hiervoor kosten in rekening te brengen. Als we echter professionele tijd moeten besteden om u een antwoord te kunnen geven, wordt deze tijd in rekening gebracht.

+ Verschotten/taksen

Dit omvat de taksen die aan de officiële instanties moeten worden voldaan, en de verschotten van buitenlandse agenten, wanneer u een merkaanvraag in het buitenland heeft ingediend.

Hoe kan ik mijn facturen verlagen?

Een manier om uw facturen te verlagen is ervoor te zorgen dat u tijdig instructies geeft wanneer hierom wordt gevraagd. De tijd die besteed wordt aan het verkrijgen van uw instructies kan in rekening worden gebracht en ook late reacties kunnen vaak leiden tot extra kosten.

We raden u ook aan regelmatig uw merkenrechten te controleren om er zeker van te zijn dat deze nog steeds commercieel relevant voor u zijn. Wanneer dit niet het geval is, kunt u besluiten de aanvraag in te trekken of niet te vernieuwen en een registratie te laten verlopen. Wanneer u voornemens bent van een aanvraag af te zien, is het goed dit zo snel mogelijk te laten weten om onnodige kosten te voorkomen.

Kunt u mij een vaste prijs geven?

Wij begrijpen dat u graag een exacte kostenopgave wenst voor het begroten van de kosten voor het aanvragen van merkbescherming. Echter, er zijn een aantal redenen waarom het lastig is om vooraf een duidelijke prijs te geven.

Allereerst varieert de professionele tijd die wij aan een dossier besteden en hangt deze af van diverse factoren. Er kunnen officiële bezwaren door het bureau worden afgegeven en/of er kunnen bezwaren van derden komen. Wanneer deze problemen zich voordoen, zullen de kosten hoger worden.

Wij bieden echter wel een aantal schema's waarin enkele typische kosten voor het verkrijgen van merkbescherming worden uiteengezet. Deze kunnen worden beschouwd als een leidraad voor werkzaamheden en bijbehorende kosten. Ook streven wij ernaar, voordat wij enige actie ondernemen die aanzienlijke kosten met zich meebrengt, een schatting te maken van deze kosten en uw bevestiging te vragen of we het werk mogen voortzetten.

“Ik werd doorverwezen naar het team van Abel + Imray in Delft en ik ben zeer tevreden over de manier waarop zij mij bijstaan in de procedures voor het registreren van merken in de Benelux en vele landen daarbuiten. Zeer professioneel en accuraat.”

– Lex Broekhuizen, ValueBlue B.V.

