

# Marketing Rendement

## Dit artikel wordt u aangeboden door Marketing Rendement

Marketing Rendement is een nieuws- en adviesmagazine over marketing, sales en communicatie. De insteek is: geen glossy magazine met veel advertenties. Maar wel een blad dat met beide benen op de grond staat. Marketing Rendement biedt gewoon praktische informatie waar de lezer daadwerkelijk iets aan heeft in zijn dagelijks werk. Gericht op kostenbesparing. Gericht op snel en efficiënt werken. Gericht op tips en adviezen voor een betere persoonlijke performance. Met veel aandacht voor loopbaan en beloning.

Marketing Rendement onderscheidt zich door:

- Beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken;
- Elke keer een gedegen vergelijkend warenonderzoek waar dienstverleners op prijs en kwaliteit worden vergeleken;
- Veel kort nieuws;
- Interactieve, persoonlijke e-mailservice met nieuwe vacatures, sites, congressen en publicaties.

Meer informatie op: [www.rendement.nl/marketing](http://www.rendement.nl/marketing)

**Voordelig proefabonnement aanvragen? [www.rendement.nl/marketing/abonneren](http://www.rendement.nl/marketing/abonneren)**



## CIVIELE PROCEDURE NU VERLEDEN TIJD

# Bescherm uw merk tegen gelijkende merken

Het merkenrecht werkt volgens het principe 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Maar dat betekent niet dat ieder geregistreerd merk uniek is. Jaarlijks worden er in het Benelux Merkenregister zo'n 25.000 nieuwe merken gedeponeerd. Het Benelux Merkenbureau kan een nieuw merkdepot niet weigeren omdat het te veel op een ouder bestaand merk lijkt. De houder van het oudere merk zal daartoe zelf in actie moeten komen. Een soort preventieve merkbescherming dus. Sinds kort kan dat in de vorm van een oppositieprocedure.

In de Benelux Merkenwet staat een aantal redenen op basis waarvan een merk niet geregistreerd mag worden. In vaktermen wordt dat aangeduid als 'nietigheid van het merk op absolute gronden'. De laatste jaren is er veel aandacht voor merkdepots die niet in het register worden toegelaten, omdat ze niet onderscheidend genoeg zijn. Het Benelux Merkenbureau heeft namelijk de bevoegdheid om merkdepots te weigeren als het merk in feite een beschrijving is van de producten of diensten waarvoor het gedeponeerd wordt. Door dit soort merken te weigeren, dient het Merkenbureau het algemene belang, namelijk het belang dat iedereen binnen een bepaalde branche bepaalde woorden vrijelijk kan gebruiken.

## Relatief

Een tweede belangrijke nietigheidsgrond is de zogeheten relatieve nietigheid: een merk is ongeldig, omdat er al een ander merk bestaat dat er min of meer mee overeenkomt. Wie een nieuw merk deponereert, wordt tijdens de registratieprocedure door het Merken-

bureau gewezen op mogelijke oudere, conflicterende merken. Degene die het merk deponereert, krijgt een lijst met merken toegestuurd die er letterlijk of fonetisch op lijken. Wie het merk 'Zema' wil registreren, zal dus gewezen worden op de bestaande merken HEMA en Zeeman. De deponerende partij heeft het recht te besluiten die waarschuwing naast zich neer te leggen en kan gewoon doorgaan met de registratie. Het Merkenbureau heeft niet de plicht de houders van de oudere merken HEMA en Zeeman te waarschuwen.

## Bewaken

Alle nieuwe merken worden officieel gepubliceerd in het elektronische Merkenblad van het Benelux Merkenbureau. Het is natuurlijk ondoenlijk voor u om jaarlijks 25.000 nieuwe merken te bekijken en zo te verifiëren of er toevallig een inbreukmakend merk tussen zit. Daarom biedt het Benelux Merkenbureau tegen betaling van een kleine vergoeding jaarabonnementen aan waarmee het per e-mail de relevante nieuwe merkdepots signaleert. Merkagente

bieden vergelijkbare 'bewakingsabonnementen' aan.

## Laagdrempelig

De merkhouder die een overeenstemmend jonger merk uit het register wil laten halen, had tot voor kort maar één middel tot zijn beschikking: een civiele procedure. Een dergelijke rechtszaak kost tijd en geld. Sinds twee jaar is er een sneller en goedkoper alternatief: de oppositieprocedure bij het Benelux

**Jaarlijks 25.000  
nieuwe merken**

Merkenbureau. Houders van oudere merken kunnen al in de depotfase een administratieve bezwaarprocedure aanspannen bij het Benelux Merkenbureau. Die procedure staat bekend als de oppositieprocedure. Vergeleken met een civiele procedure is deze laagdrempelig en relatief goedkoop.

## Formulier

De houder van het oudere merk die oppositie wil instellen, moet binnen twee maanden na de publicatie van het nieuwe merk in het Merkenblad een formulier naar het Merkenbureau sturen. Dat kan per e-mail. In het oppositieverzoek staan de namen van partijen en de desbetreffende merken vermeld. Het is mogelijk om zogeheten partiële

oppositie in te stellen. Dat wil zeggen dat de houder van het oudere merk de keus heeft om alléén bezwaar te maken tegen een aantal van de klassen waarin het nieuwe merk gedeponeerd is. Het is niet nodig om bij de indiening al de juridisch-inhoudelijke argumenten van de oppositie mee te sturen.

### Coëxistentie

Het Merkenbureau stelt de houder van het nieuw gedeponeerde merk schriftelijk op de hoogte van de ingediende oppositie. Daarop volgt de zogeheten 'afkoelingsperiode' (cooling off period) van twee maanden. In die tijd kunnen

## Winnaar krijgt geld terug

de partijen onderzoeken of ze wellicht in onderling overleg tot een regeling kunnen komen. Veel geschillen tussen merkhouders onderling worden namelijk opgelost door middel van een zogeheten coëxistentie-overeenkomst. In een dergelijke overeenkomst spreken partijen doorgaans af in welke branche en voor welke goederen en diensten ze hun merken zullen gebruiken. Soms zegt de houder van het nieuwe merk toe een aantal klassen van het depot te zullen intrekken. Een fictief voorbeeld: het kledingmerk MEXX zal bijvoorbeeld bezwaar hebben tegen een schoenenmerk MAX. Als de houder van het MAX-merk schriftelijk toezegt dat hij zijn merk alleen zal gebruiken voor een bepaald type laarzen voor industriële afnemers dat niet in de detailhandel verkrijgbaar zal zijn, is de kans groot dat MEXX daarmee akkoord gaat.

### Verwarringsgevaar

Als de cooling off period niet resulteert in een schikking, krijgt de opposant de

gelegenheid zijn inhoudelijke argumentatie in te dienen, eventueel met bewijsstukken. Zo zal de houder van een geregistreerd merk in bepaalde gevallen moeten aantonen dat hij zijn merk daadwerkelijk gebruikt, bijvoorbeeld door producten onder die naam op de markt te brengen. De verweerder kan vervolgens schriftelijk op de argumenten van de opposant reageren, eventueel ook met bewijsstukken. In de meeste gevallen zal de verweerder proberen te bewijzen dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen zijn nieuwe merk en het bestaande merk. De partijen hoeven hun standpunten niet mondeling te bepleiten.

### Bijstand

Binnen een paar maanden neemt het Benelux Merkenbureau een gemotiveerde beslissing. De meeste partijen zullen het daarbij laten. Als er echter veel op het spel staat, kan de verliezende partij in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof in Den Haag of (afhankelijk van de vestigingsplaats van de verweerder) in Brussel of Luxemburg. In een hogerberoepsprocedure is bijstand door een advocaat verplicht, en is een mondelinge toelichting wel mogelijk.

### Taks

Wie een oppositieprocedure instelt, moet een taks van € 1.000 aan het Benelux Merkenbureau afdragen. Als de oppositie wordt toegewezen, betaalt de verweerder die kosten terug. Wordt de oppositie afgewezen dan hoeft de verweerder niets te betalen. Elke partij kan zich laten bijstaan door een externe gemachtigde, zoals een advocaat of een merkagent. De kosten voor professionele bijstand komen voor eigen rekening. Maar die kosten zijn beduidend lager dan in de oude situatie, toen de merkhouder aangewezen was op een civiele procedure.

Het Benelux Merkenbureau is een van de laatste Europese instanties die een oppositieprocedure invoert. Een soort-

gelijke procedure bestond al langer bij het Europese Merkenbureau in Alicante. Bij het Europese Merkenbureau kan door middel van één depot merkbescherming in de hele EU worden aangevraagd. Het komt relatief vaak voor dat een deposant van een nieuw merk geen idee heeft van oudere rechten van een ander bedrijf in een ander EU-land. Er wordt dus dikwijls gebruikgemaakt van de procedure.

## Veel opposities worden geschikt

### Gefaseerd

Het is niet mogelijk om oppositie in te stellen tegen merken die vóór 2004 zijn gedeponeerd. De oppositieprocedure is gefaseerd ingevoerd: de eerste twee jaar kon alleen oppositie worden ingesteld tegen merken in een beperkt aantal klassen. Pas met ingang van 1 januari 2006 is het mogelijk om oppositie in te stellen tegen elk willekeurig nieuw merk, ongeacht de klasse waarin het gedeponeerd is. Veel opposities worden bovendien geschikt tijdens de cooling off period.

### Periodiek

De oppositieprocedure biedt een laagdrempelige mogelijkheid om het merkenregister 'schoon' te houden van merken die inbreuk maken op uw merk. Het is dus een goed idee om het merkenregister periodiek in de gaten te (laten) houden. Op die manier voorkomt u dat een concurrent een inbreukmakend merk registreert en blijft uw merk dus zijn exclusieve waarde behouden. ■

*Mr. Diederik Stols is senior associate intellectuele eigendom bij advocatenkantoor DLA SchutGrosheide; [www.dlaschutgros-heide.nl](http://www.dlaschutgros-heide.nl); [diederik.stols@dlapiper.com](mailto:diederik.stols@dlapiper.com).*