

Hoe en waar registreert u een merk?



Uw merk moet u goed beschermen tegen inbreuken van anderen. De merknaam van uw organisatie, zowel een woordmerk als een beeldmerk, vertegenwoordigt immers veel waarde. Het is daarom belangrijk dat u een merk tijdig en op de juiste manier deponert bij de juiste instantie.

Het verkrijgen van een merkrecht is, net als bij het verkrijgen van een octrooi- of modelrecht, een formele aangelegenheid.

Classificatie van merken

Zo moet het merk bij het depot geclassificeerd worden. Dat houdt in dat u aangeeft voor welke klassen van waren of diensten het merk gedeponerd wordt. Dit gebeurt aan de hand van de Classificatie van Nice, een lijst die 34 goederensoorten en elf dienstesoorten onderscheidt.

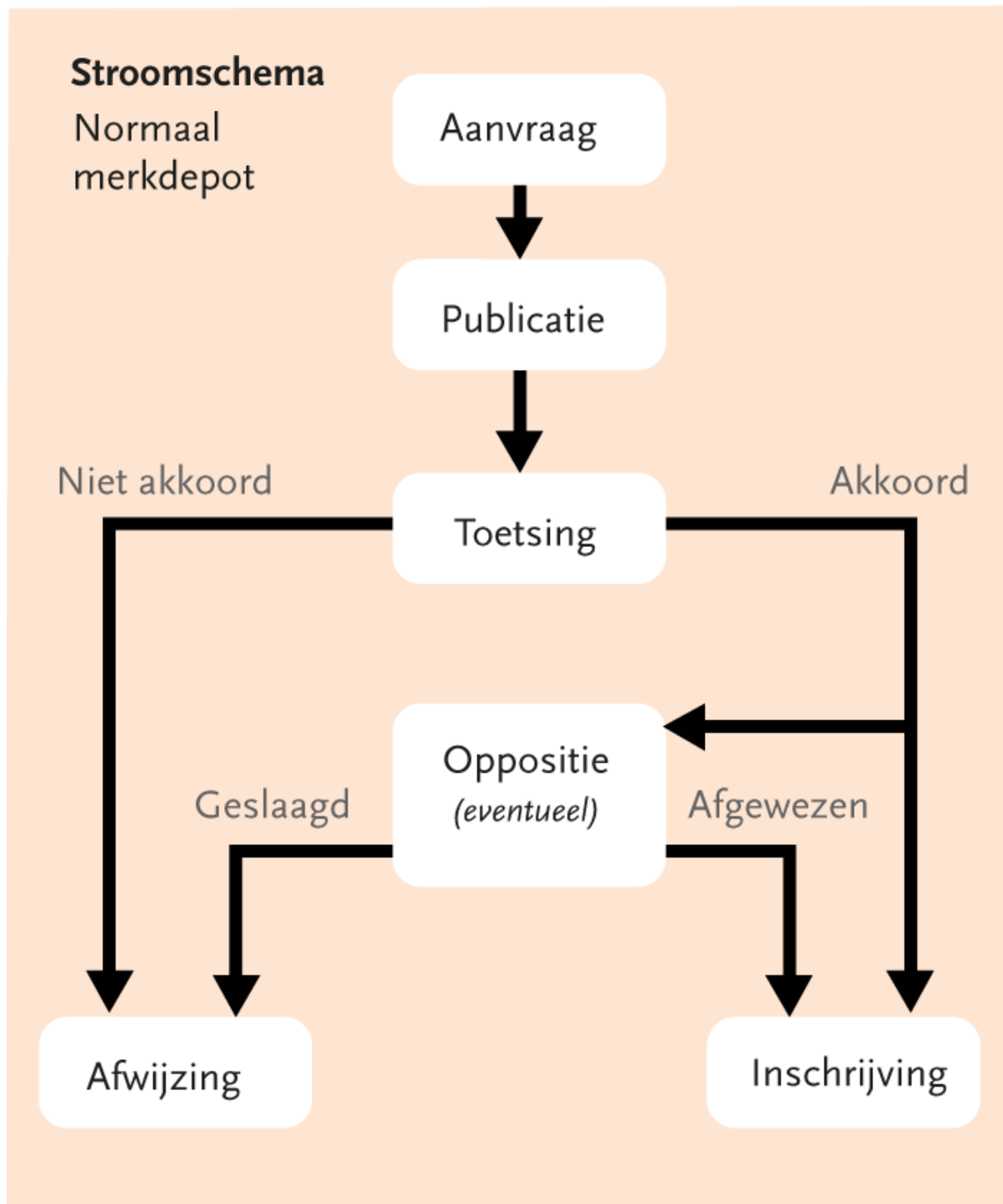
Zo kunt u een merk bijvoorbeeld deponeren voor klassen vijftien (muziekinstrumenten), 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels) en 38 (telecommunicatie). Eventueel kunnen de algemene klassenomschrijvingen iets meer gespecificeerd worden, zoals voor klasse vijftien (muziekinstrumenten, meer in het bijzonder gitaren en basgitaren).

In 2012 bepaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie met het IP TRANSLATOR-arrest aan welke eisen de classificatie van merken moet voldoen.

Benelux-merk deponeren

Voor een Benelux-merk kunt u een teken deponeren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) te Den Haag (artikel 2.5 BVIE). Het kan zowel schriftelijk per formulier of online via de website van het BBIE. Na ontvangst van het merkdepot wordt het depot gepubliceerd en start de oppositieperiode (artikel 2.14 BVIE).

De oppositieperiode vangt aan vanaf de publicatie en duurt twee maanden. Hierin kunnen andere merkhouders een oppositieprocedure starten bij het BBIE om zich te verzetten tegen inschrijving van jongere, botsende merken. Deze procedure is relatief snel, eenvoudig en administratief van aard. Het nieuwere teken moet dan wel in rangorde na het merk van de opposant komen of verwarring kunnen stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP. Sinds 1 juni 2018 is het ook mogelijk om bij Benelux-merken oppositie in te stellen bij het BBIE wegens verwateringsgevaar.



De procedure is relatief snel, eenvoudig en administratief van aard

Ook gaat het BBIE over tot de inhoudelijke toetsing van het merkdepot. Het BBIE zal op grond van artikel 2.11 BVIE weigeren het teken als merk in te schrijven als het teken:

- niet voldoet aan de absolute vereisten van artikel 2.2bis lid 1 BVIE;
- elk onderscheidend vermogen mist;
- te beschrijvend is, omdat het uitsluitend kenmerken van de betreffende waren of diensten bevat;
- uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

- in strijd is met de goede zeden of de openbare orde;
- tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden;
- geografische oorsprongsaanduidingen bevat die niet kloppen met de werkelijke oorsprong van het product, zoals bij wijn.

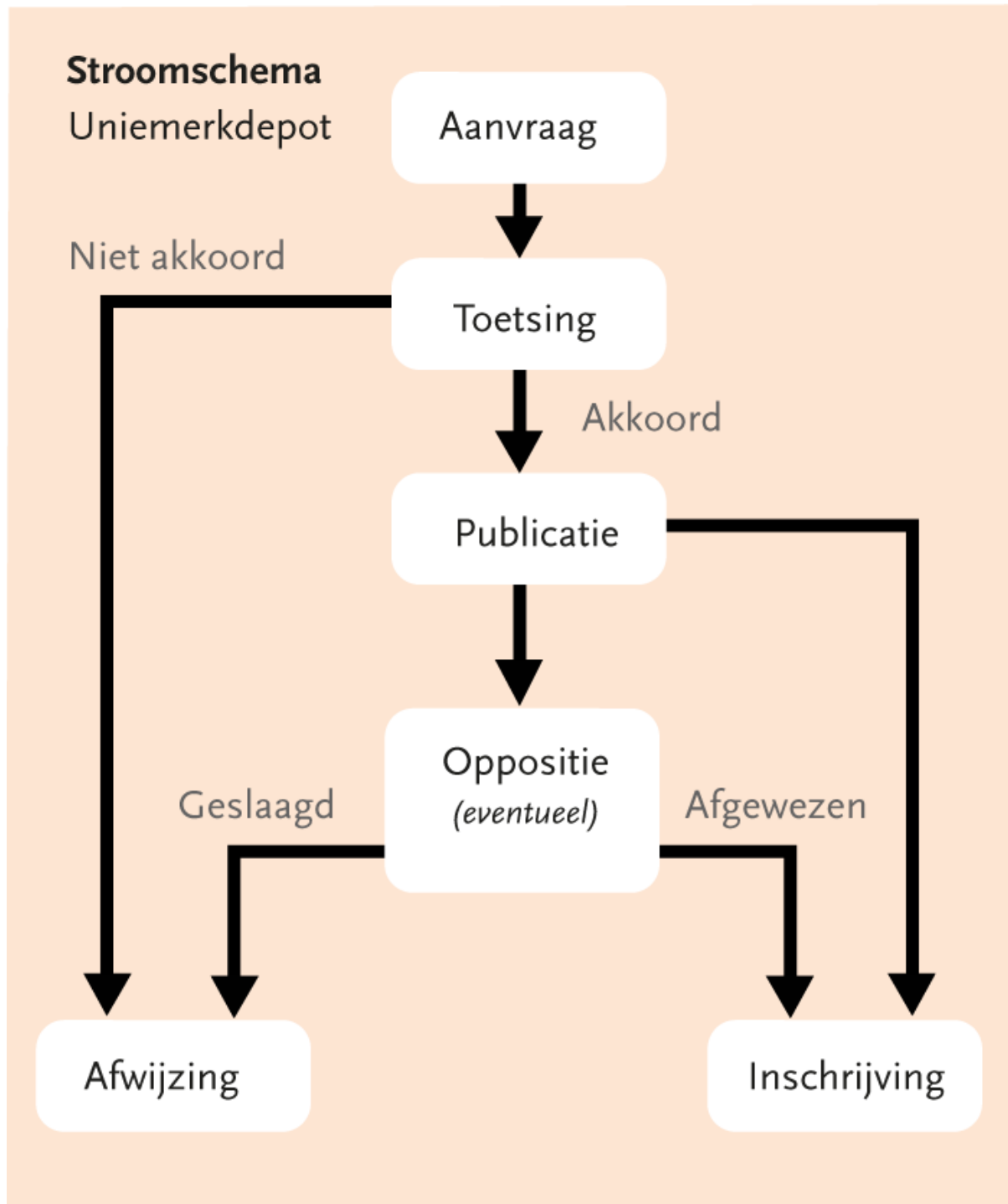
Als het merkdepot de inhoudelijke toets van het BBIE én de oppositieperiode doorstaat, wordt het teken als merk ingeschreven. De looptijd van een merkdepot vanaf het depot tot de definitieve inschrijving is zo'n drie tot vier maanden. Als er meer haast is bij een depot, bijvoorbeeld als er met een kort geding moet worden opgetreden, is het mogelijk om tegen extra kosten een spoedinschrijving te doen (artikel 2.8 lid 2 BVIE).

Een spoeddepot wordt weliswaar binnen een paar dagen ingeschreven als merk, maar staat ook daarna nog bloot aan doorhaling door het BBIE of oppositie van een derde-merkhouders.

Uniemerk

Voor een Uniemerk kunt u het depot bij het EUIPO te Alicante, Spanje doen (artikel 25 lid 1 Verordening). Deze procedure lijkt sterk op die voor een Benelux-merk met eenzelfde onderverdeling in klassen voor waren en diensten.

Wel geldt dat de oppositieperiode een maand langer duurt dan die bij een Benelux-depot. Bij een Uniekmerkdepot duurt deze namelijk drie maanden en gaat meteen in op de dag na depot (artikel 41 Verordening).



De oppositieperiode duurt een maand langer bij het Uniemerksdepot

Internationaal merk

Voor een internationaal merk moet u eerst een Benelux-merksdepot of een Europees merksdepot doen, zoals hierboven is omschreven. Artikel 2.10 BVIE geeft nadrukkelijk de mogelijkheid om op basis van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol van Madrid een internationaal depot via het BBIE te verrichten.

Na dit basisdepot wordt deze doorgestuurd naar de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève. De WIPO stuurt de aanvraag op haar beurt weer door naar merkeninstanties van de gekozen lidstaten van de Overeenkomst van Madrid. Het kan andersom ook zo zijn dat een merkdepot in een lidstaat buiten de Benelux uiteindelijk via een internationaal depot via de WIPO weer leidt tot een Benelux-depot.

Dit verdiepingsartikel is geschreven door mr. Koen Konings, advocaat bij [NORD Advocaten](#)

Dit is een artikel van de redactie van BV Rendement

BV Rendement is dé informatiebron voor directeuren-grotaandeelhouders (dga's) en ondernemers in het mkb. Wat is er veranderd in de relevante wet- en regelgeving, en hoe kunt u deze informatie direct in uw organisatie en dagelijkse werk toepassen? U weet het dankzij nieuws en praktische artikelen over onder meer bedrijfshuisvesting, belastingzaken, onderhandelingen en merkrecht.

De onafhankelijke en ervaren redactie van BV Rendement zit bovenop het nieuws en vertelt u als eerste wat de ontwikkelingen zijn. Altijd in heldere taal en met een praktische insteek, zodat u de informatie direct kunt vertalen naar uw eigen werksituatie. BV Rendement is daarnaast multimediaal. De voor uw vakgebied relevante informatie verschijnt:

- ✓ dagelijks op het digitale platform Rendement Online, waar u onder meer het laatste nieuws, checklists, rekentools, maatwerkbrieven en verdiepingsartikelen tot uw beschikking heeft;
- ✓ wekelijks gebundeld in een e-mailnieuwsbrief;
- ✓ maandelijks in het vakblad BV Rendement, boordevol nieuws en achtergrondartikelen, digitaal en op de mat;
- ✓ tweemaandelijks in een handzaam themadossier: een pocketboekje dat iedere editie een complex onderwerp uitdiept.



Rendement is een succesvolle uitgeverij van met name praktische vakbladen en digitale ondersteuning.

Het assortiment bestaat uit een crossmediaal portfolio: van printuitgaven zoals magazines en themadossiers tot online ondersteuning in de vorm van digitale naslagwerken, e-nieuwsbrieven, een vragenservice en tools.

www.rendementuitgeverij.nl