



Vereenigde Octroobureaux N.V.
Johan de Wittlaan 7
Postbus 87930
2508 DH Den Haag

Telefoon 070 416 67 11
Telefax 070 416 67 99

patent@vereenigde.com
trademark@vereenigde.com
legal@vereenigde.com
www.vereenigde.com

Merken algemeen

Wat is een merk?

Een merk is een teken ter onderscheiding van producten of diensten van een onderneming, of een groep van ondernemingen, van die van andere ondernemingen. Er bestaan verschillende categorieën: individuele merken, oftewel merken die worden gebruikt door een bepaalde onderneming (en eventuele licentiehouders), en collectieve merken, oftewel merken die worden gebruikt door een groep onafhankelijke ondernemingen. Een voorbeeld van een individueel merk is HEINEKEN, een voorbeeld van een collectief merk is het KEMA-keurmerk. Op de bijzonderheden van collectieve merken wordt hier nu niet verder ingegaan, hoewel het navolgende van toepassing is op zowel individuele als collectieve merken.

Woordmerken, beeldmerken, vormmerken

Een merk kan verschillende vormen hebben. Zo onderscheidt men woordmerken, beeldmerken en vormmerken.

Een woordmerk is een teken bestaande uit een woord of een combinatie van woorden. Voorbeelden hiervan zijn MERCEDES, OMO, KING, HEAD & SHOULDERS.

Een beeldmerk is een teken bestaande uit een of meer figuratieve elementen, meestal in combinatie met een woordmerk. Voorbeelden zijn de LEEUW op het pakje SAMSON shag en het PHILIPS-logo.

Een vormmerk, ten slotte, is een driedimensionaal teken dat bijvoorbeeld bestaat uit de vorm van de verpakking van de waar, bijvoorbeeld het COCA COLA flesje, of de waar zelf, bijvoorbeeld de TOBLERONE-chocolade.

Dikwijls bestaat een merk uit een combinatie van bovengenoemde vormen.

Het merk als de "gekrystalliseerde goodwill van de onderneming"

Een merk moet commercieel aantrekkelijk zijn, maar om een goede bescherming te kunnen verkrijgen, moet ook aan bepaalde juridische voorwaarden voldaan worden, met name indien beoogd wordt het merk op internationale schaal te gebruiken. Een goed merk, dat door de merkhouder en zijn commerciële mensen op de juiste wijze wordt gebruikt, is een onmisbaar verkoopinstrument en

vertegenwoordigt de "gekristalliseerde goodwill van de onderneming". Zo kan het op den duur een belangrijk onderdeel van de bedrijfsactiva vormen. Er zijn landen (bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Groot-Brittannië) waar het niet ongebruikelijk is om de geschatte waarde van de handelsmerken van ondernemingen op de balans te zetten, onder meer om ongewenste overname van het aandelenkapitaal te voorkomen.

Aan welke eisen moet een merk voldoen?

Zoals gezegd: een merk is een teken ter onderscheiding van de producten of diensten van een onderneming. Het is dus van belang dat het onderscheidend vermogen heeft. Het best te beschermen zijn merken die totaal geen beschrijvende betekenis hebben, zoals KODAK, LEGO of CEMSTO, of een betekenis die absoluut niets met het product te maken heeft, zoals OLIFANT of CAMEL. De keuze van dit soort merken heeft natuurlijk het nadeel dat het moeilijker is om het publiek met het merk bekend te maken. Daar staat tegenover dat wanneer dat eenmaal gelukt is, het merk beter zal blijven hangen en een ruimere beschermingsomvang heeft. Voor bedrijven met een niet onuitputtelijk reclamebudget is er een gulden middenweg: een merk dat deels beschrijft en deels origineel is, bijvoorbeeld een samentrekking zoals MICROSOFT voor software voor microcomputers, of een merk dat een associatie vormt met een effect dat het product teweegbrengt, zoals VLAMMETJES voor een heet gekruide snack.

De diverse landen hanteren ter beoordeling van de geschiktheid van een merk voor bescherming (inschrijfbaarheid in het register) verschillende, vaak afwijkende criteria. Zo heeft de Benelux-wetgever de tamelijk liberale opvatting dat een teken merkbescherming verdient indien het door het in aanmerking komende publiek als merk wordt herkend. In de praktijk worden merken die als te beschrijvend worden beschouwd, geweigerd. Soms kan een beschrijvend teken echter door langdurig en intensief gebruik tot merk worden. Geografische aanduidingen, eigennamen, kwaliteitsaanduidingen of beschrijvende beeldmerken worden dan niet voor inschrijving geaccepteerd, zelfs al zou het teken in kwestie commercieel beschouwd uitstekend zijn.

Een totaal ander aspect waaraan door de merkhouders in spe aandacht moet worden geschonken, met name als hij voornemens is te exporteren naar landen waarvan hij de taal niet machtig is, is dat het merk geen ongewenste, bijvoorbeeld obscene of beledigende, betekenis moet hebben. Stelt u zich bijvoorbeeld voor dat u een internationaal merk zou hebben bedacht voor een eiersorteermachine, dat in het Japans zoiets als KRAKER zou betekenen.

Inhoud van het merkrecht

De inschrijving van merken is voor de onderneming van groot belang en dient een meervoudig doel.

In de eerste plaats verkrijgt men daardoor de zekerheid dat men het merk kan (blijven) gebruiken en niet het risico loopt door een derde te worden gedwongen op een ander merk over te gaan.

Zou zich een dergelijke omstandigheid voordoen, dan wordt de onderneming niet alleen geconfronteerd met vaak aanzienlijke extra kosten die de wijziging met zich brengt (ontwerpkosten, drukwerk, reclamemateriaal, handleidingen, soms over te spuiten vrachtauto's e.d.), maar ook met een verlies aan goodwill. In een land als Japan, bijvoorbeeld, waar het jaren duurt voordat men met een bepaald merk het vertrouwen van het publiek heeft gewonnen, kan zo'n verlies aan goodwill een uiterst gevoelig, soms zelfs desastreus effect hebben.

In de tweede plaats verkrijgt men een monopolie en kan men zich op grond van een beschermd merk verzetten tegen gebruik van hetzelfde of een overeenstemmend teken door derden, indien dat gebruik dezelfde of soortgelijke waren betreft. Onder het Benelux merkenrecht en sinds kort ook in de andere landen van de EG, kan men in sommige gevallen bovendien optreden tegen gebruik voor niet-soortgelijke waren of diensten.

Dit alleenrecht heeft enerzijds het voordeel van de exclusiviteit op de wervende kracht van het merk, terwijl het anderzijds kan voorkomen dat, doordat een concurrent het gebruik van een bepaald merk moet staken, hij gedurende enige tijd helemaal van de markt verdwijnt en als gevolg daarvan een grote achterstand in zijn concurrentiepositie oploopt.

Ten derde biedt een door inschrijving verkregen bescherming de mogelijkheid het ®-teken te gebruiken als waarschuwing tegen potentiële inbreukmakers, een "KEEP OFF THE GRASS notice", die zeer effectief kan zijn. Die waarschuwing bestaat eveneens daarin dat bij onderzoek in het register het bestaan van het merk aan derden zal blijken.

Gebruik van het merk

Wanneer de hindernis van het verkrijgen van een inschrijving met succes is genomen, rust op de merkhouders de taak om ervoor te zorgen dat het recht in stand wordt gehouden: hij moet het merk gebruiken, althans in de meeste landen, en wel binnen een bepaalde termijn (meestal 5 jaar).

Het gebruik moet op een zodanige manier plaatsvinden dat het merk als herkenningsteken wordt beschouwd en niet verwordt tot soortnaam (zoals THERMOSFLES); het gebruik moet plaatsvinden in de vorm zoals het merk is ingeschreven (dus geen vierkante Q als die als ovaal beeldmerk is gedeponeerd). Het gebruik moet bovendien duidelijk een commercieel doel hebben.

Dit houdt in: gebruik op of in verband met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het gebruik moet geschieden door de merkhouders zelf of - maar dit is niet in alle landen toegestaan - door zijn licentienemer. Zonder

uitgebreid op het onderwerp van licenties te willen ingaan, willen wij niet nalaten u erop te wijzen dat het zeer gevaarlijk is om een licentienemer toe te staan uw merk op zijn eigen naam in te schrijven. Mocht het ooit tot onenigheid komen - en dat komt toch zeer regelmatig voor - dan is het buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk het merkrecht weer in eigen hand te krijgen. Een goed licentiecontract is onontbeerlijk ter ondersteuning van een gentle people's agreement.

Hoe succesrijker het product, hoe groter de kans op nabootsing van merk. Hoe sterker het merk, hoe eenvoudiger en dus "goedkoper" de verdediging.

Beschermingsduur

Een octrooi en een modelinschrijving beschermen een uitvinding of een model gedurende een aantal jaren. Dan is het monopolie afgelopen. Merkbescherming daarentegen kan onbeperkt in stand gehouden worden. Wanneer u denkt aan zulke beroemde merken als ROLLS ROYCE, CARTIER of LEVI'S of, wat dichterbij huis PHILIPS, DOUWE EGBERTS en HEINEKEN, zal het al duidelijk zijn hoe belangrijk het is ook op het gebied van het merkenrecht als onderneming alert te zijn en een actief beleid te voeren.

Inschrijfprocedures

De inschrijfprocedures in de verschillende landen vertonen nogal wat onderlinge afwijkingen. Op uw verzoek verschaffen de merkenspecialisten van VEREENIGDE u graag nadere informatie hierover.

© VEREENIGDE, juli 2008

Het bovenstaande is met uiterste zorg samengesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het enkel afgaan op deze informatie is uitgesloten.