

Gemeenschapsmerk



KAMER VAN KOOPHANDEL

Ondernemers kunnen de merknaam of het logo van hun producten en diensten binnen de EU beschermen met een Gemeenschapsmerk. Registratie van een Gemeenschapsmerk levert bescherming op in alle 27 lidstaten van de Europese Unie. Dit Europese systeem bestaat naast de bestaande nationale merkregistratie-systemen.

Definitie van een Gemeenschapsmerk

Een merk is een teken waarmee een ondernemer zijn waren (producten) of diensten onderscheidt van die van de concurrenten. Inschrijving van een merk als Gemeenschapsmerk bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt geeft het exclusief recht op het gebruik van dat merk voor bepaalde waren (producten) en diensten binnen de Europese Unie, voor een (verlengbare) periode van 10 jaar.

Met een Gemeenschapsmerk krijgt een ondernemer in één keer bescherming voor alle (momenteel 27) landen van de Europese Unie.

Indienen van aanvragen

Een aanvraag voor een Europese inschrijving kan rechtstreeks worden ingediend bij het Europese Merkenbureau (officieel getiteld 'Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt') in Alicante, Spanje. De aanvraag kan ook bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) worden ingediend. Het BBIE zorgt er in dat geval voor dat de aanvraag wordt doorgestuurd naar het Bureau in Alicante. De kosten hiervoor bedragen 80 euro.

Een Gemeenschapsmerk kan ook online ingediend worden via de internetsite van het Europese Merkenbureau <http://oami.europa.eu>. Ook kan daar het papieren aanvraagformulier worden gedownload.

Procedure Gemeenschapsmerk

Wanneer in Alicante een aanvraag voor een nieuw merk binnenkomt, wordt onderzocht of het merk beantwoordt aan de wettelijke formele eisen (o.a. onderscheidend vermogen). Houders van oudere nationale of Europese rechten (zie pagina 2) kunnen binnen drie maanden na de publicatie van het merk in het Europese merkenbulletin oppositie instellen tegen de inschrijving van dit merk. Oppositie is een manier om zich verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk en zonder tussenkomst van de rechter een merkenconflict op te

lossen. Is de oppositie terecht, dan wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd. De aanvraag van het Gemeenschapsmerk kan op verzoek worden omgezet in nationale aanvragen.

Voorschriften

Een aanvraag van een Gemeenschapsmerk kan in elk van de officiële talen van de Europese Unie worden ingediend. Daarnaast moet de aanvrager uit de talen van het Bureau een tweede taal kiezen die kan worden gebruikt in procedures voor oppositie, vervallen- en nietigverklaring. De officiële talen van het Bureau zijn: Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.

Verder moet een aanvraag bevatten:

- een verzoek om inschrijving van een Gemeenschapsmerk;
- gegevens op grond waarvan de aanvrager geïdentificeerd kan worden;
- een opgave van de waren of diensten waarvoor de aanvraag wordt ingediend;
- een afbeelding van het merk.

De inschrijving van het Gemeenschapsmerk geldt voor 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanvraag. De inschrijving kan worden vernieuwd op verzoek van de merkhouders. Een merk mag noch tijdens de geldigheidsduur van de inschrijving, noch bij vernieuwing (verlenging van de registratie) worden gewijzigd. Restyling van een merk of het aanbieden van nieuwe producten onder dezelfde merknaam betekent dus ook vaak een nieuwe registratie.

Voordelen Gemeenschapsmerk

Europese inschrijving van een merk levert een aantal voordelen op.

- U krijgt door middel van een enkele aanvraag in een keer bescherming in 27 landen.
- Gebruiksvriendelijk: het grootste voordeel van het Gemeenschapsmerk ligt in de soepele regels voor minimaal gebruik. In het nationale merkenrecht moet een merk binnen vijf jaar gebruikt zijn om geldig te blijven. Als u nu in de afzonderlijke Europese lidstaten het merk zou

registreren, moet u het ook in elk land binnen vijf jaar gebruiken om het merk intact te laten. Algemeen wordt aangenomen dat het voor het Gemeenschapsmerk al genoeg is om het in één land (bijvoorbeeld Spanje) te gebruiken. Het blijft dan voor de hele EU geldig. U kunt het merk dus als het ware reserveren voor toekomstig gebruik in de rest van de Europese Unie. Het biedt u echter geen garanties, omdat dit feit niet terug te voeren is op de Europese wet- en regelgeving.

Goedkoop: er is slechts één aanvraagprocedure in plaats van een afzonderlijke procedure per land. Dit levert aanzienlijke besparingen op zowel bij de verkrijging als bij de handhaving.

- Anciënniteit; geen dubbele inschrijvingen: het is mogelijk om bestaande nationale inschrijvingen in te bouwen in een nieuwe Europese inschrijving. U dient voor zo'n bestaand merk gewoon een nieuw Europees depot in, maar beroept zich daarin op het bestaan van oudere inschrijvingen. Als de Europese inschrijving wordt verleend, kunt u de oude inschrijving(en) gewoon laten vervallen terwijl de oude aanspraken blijven bestaan. Zo voorkomt u dat u straks met dubbele inschrijvingen en dus met dubbele kosten komt te zitten.

Nadeel Gemeenschapsmerk

Weigering van de aanvraag in verband met geïnduceerde verwarringsgevaar in één van de Lidstaten van de Europese Unie betekent automatisch een weigering voor de hele Europese Unie. Overigens wordt dit nadeel gelukkig voor een belangrijk deel ondervangen door de mogelijkheid een afgewezen aanvraag om te zetten in nationale aanvragen volgens de bestaande systemen. Het nadeel blijft dan beperkt tot het verlies van de kosten van de aanvraag. Hetzelfde geldt voor weigering op absolute gronden en weigering op grond van nationale rechten zoals bijvoorbeeld handelsnamen en ongeregistreerde rechten.

Door het claimen van een recht in 27 landen ineens, kunnen er ook problemen ontstaan in elk van deze landen. Een nationaal merk in bijvoorbeeld een klein land als Cyprus kan een bezwaar vormen voor het Gemeenschapsmerk van een Nederlandse ondernemer. Door het claimen van een recht in een groot en divers gebied als de EU neemt het risico op onvoorziene juridische stappen in vreemde talen en in landen ver van Nederland behoorlijk toe. Het is dan ook aan te bevelen om van te voren goed te overwegen aan welke bescherming en in welk gebied er echt behoefte is. Een gemachtigde of in intellectueel eigendom gespecialiseerde advocaat kan u hierin bijstaan.

Ook is een nadeel dat de procedure voor registratie van een Gemeenschapsmerk veel tijd in beslag neemt.

Merkgemachtigden

Vooral wanneer u geen of weinig ervaring heeft met de registratie van merken is het raadzaam advies in te winnen bij gespecialiseerde merkgemachtigden, of in intellectueel eigendom gespecialiseerde advocaten. Deze specialisten kunnen u adviseren over merkenbescherming en wikkelen als u dat wilt alle correspondentie met de merkenbureaus voor u af. Op de internetsite van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht <http://www.bmm.nl>, vindt u een overzicht van merkgemachtigden.

Belangrijke adressen

Office for Harmonization in the Internal Market
Avenida de Europa 4
Apartado de Correos 77
E-03008 Alicante
tel: 0034-96-5139100
fax: 0034-96-5131344
Internet: <http://oami.europa.eu>
e-mail: information@oami.eu.int

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
Bordewijklaan 15
2591 XR Den Haag
tel: 070 - 349 11 11
fax: 070 - 347 57 08
Internet: <http://www.boip.int>
e-mail: info@boip.int

Meer vragen?

www.kvk.nl