



# MERKEN

Onderscheiding product & diensten



**Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van de producten en/of diensten van een onderneming.**

Met een teken wordt bedoeld: een herkenbaar iets dat de handelaar gebruikt om zijn producten te laten onderscheiden van die van derden.

### Soorten merken

Onder merken vallen de volgende herkenningstekens:

- woordmerken: de benaming waaronder een product wordt gecommercialiseerd;
- beeldmerken: logo's en etiketten, maar ook een woord dat in een opvallend lettertype wordt weergegeven;
- letters: een combinatie van letters die geen woord vormen (bv. afkorting van een handelsnaam);
- cijfers;
- vormmerken: de vorm of verpakking van een product;
- kleurmerken: producten of diensten die worden herkend door een kleur of een combinatie van kleuren;
- klankmerken: geluidsfragment dat naar een product of dienst verwijst;
- collectieve of keurmerken: het gemeenschappelijk uithangbord voor de producten en/of diensten van een vereniging van handelaars of fabrikanten.

### Onderscheid tussen merk, handels- en vennootschapsnaam

Een merk is het teken dat een product of een dienst kenmerkt.

De vennootschapsnaam, ook maatschappelijke benaming genaamd, is de naam die dient ter identificatie van een rechtspersoon en wordt bepaald bij oprichting (of latere wijziging) voor de notaris.

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handelt en waaronder zij bij het publiek gekend is.

Wanneer een vennootschapsnaam ook als handelsnaam wordt gebruikt, kunnen er conflicten ontstaan met merken. Zowel de vennootschapsnaam, de handelsnaam als het merk hebben ieder een eigen beschermingsomvang. In vele gevallen worden vennootschapsnamen of handelsnamen ook als merk ingeschreven omdat een vennootschapsnaam in België enkel bescherming biedt t.o.v. identieke jongere vennootschapsnamen.



De merkbescherming biedt daarenboven de mogelijkheid tot verzet tegen identieke en overeenstemmende jongere handelsnamen en merken in de ganse Benelux.



Verder kunnen onder het merkrecht ook grafische elementen beschermd worden, wat niet kan bij de inschrijving van een vennootschapsnaam.

### **Het ontstaan van het merkrecht**

Een merkrecht kan enkel ontstaan door middel van een geldig merkdepot gevolgd door de inschrijving in het register.

Voor het Benelux gebied kan dit door een Benelux depot, (of voor niet-Benelux residenten), door een internationaal depot met aanduiding van de Benelux of de Europese Unie of door een depot van een Gemeenschapsmerk (Europees merk).



### **Geldigheidsvereisten van een merk**

1. Een merk moet voldoende onderscheidende kracht bezitten en mag niet gelijk zijn aan een reeds eerder door derden gedeponerd merk voor dezelfde producten en/of diensten.
2. Het merk mag geen aanleiding geven tot verwarring, en meer in het bijzonder tot associatie, met een ouder merk dat voor dezelfde of voor soortgelijke producten is gedeponerd.
3. Het merk mag niet te kwader trouw gedeponerd zijn. Er is sprake van kwade trouw als de deposant in kwestie wist (of behoorde te weten) dat een derde in de drie jaar vóór het depot, een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze gebruikt heeft binnen het Benelux gebied of als die op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot die derde wist (of behoorde te weten) dat deze het merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze buiten de Benelux, in de laatste drie jaar gebruikt heeft.
4. Het merk mag het publiek niet misleiden omtrent de aard, de hoedanigheid of plaats van herkomst van de producten.
5. Het merk mag geen aanleiding geven tot verwarring met een algemeen bekend merk, ook wel "notoir" merk genoemd. Vb. FERRERO, SEIKO, LOUIS VUITTON.
6. Het merk mag niet strijdig zijn met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux landen. Dit zou onder meer het geval kunnen zijn wanneer er gespot wordt met religieuze gevoelens of wanneer morele waarden worden aangetast



## Manieren van bescherming

### Benelux merk

In de Benelux wordt de deponering van nationale merken geregeld door het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom. Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon (of instelling), al dan niet uit een Benelux land, kan een merk deponeren.

### Nationaal merk

In elk land bestaat een analoge wetgeving. Deze wetten kunnen soms erg verschillen qua inbreukregels maar onder invloed van de Europese Harmonisatierichtlijn toch naar elkaar toegroeien. Een mogelijke verwarring kan verschillen van land tot land als gevolg van de taal of de uitspraak, maar ook als gevolg van reeds eerder ingeschreven merken in het register.

### Europees of Gemeenschapsmerk

Sinds 1 april 1996 bestaat de mogelijkheid om een Gemeenschapsmerk (Europees merk) aan te vragen en dit zonder basisdepot in het thuisland.



De aanvraag van een dergelijk merk kan geschieden via het BBIE (= Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) of rechtstreeks bij het OHIM (= Office for Harmonization in the Internal Market) te Alicante (Spanje) voor de 27 landen van de Europese Unie, met name:

*Benelux, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden.*

Bij de toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie zal ook het Gemeenschapsmerk tot deze landen worden uitgebreid.

### Internationaal merk

De Schikking van Madrid regelt de deponering van internationale merken. Zij betreft een overeenkomst tussen een groep landen, waarvan de onderdanen door middel van een aanvraag bescherming voor hun merk kunnen vragen in enkele of alle landen van deze overeenkomst. De term "internationaal" mag hier dus niet te breed gezien worden.



Vooraleer de aanvrager kan overgaan tot dergelijke internationale merkaanvraag, moet hij beschikken over een "home registration", d.w.z. over een merk (aanvraag/inschrijving) in zijn eigen land.

Inwoners van de Benelux moeten dus eerst beschikken over een Benelux of een Gemeenschapsmerk en kunnen daarna pas een internationale uitbreiding aanvragen voor de andere landen van de overeenkomst.



Dezelfde regel geldt voor buitenlanders die in een ander land van de Unie van Madrid gevestigd zijn. Ook zij moeten eerst in hun thuisland een merk bezitten vooraleer zij een internationale merkaanvraag kunnen indienen, waarin zij bijvoorbeeld de Benelux kunnen aanduiden.

Duidelijkheidshalve dient te worden opgemerkt dat het Benelux deel van een internationale inschrijving dezelfde rechten geeft als een merkinschrijving die via nationale weg in de Benelux is gekomen.

De Schikking van Madrid omvat sinds 1 april 1996, enerzijds, landen die het Arrangement (oude regeling) hebben ondertekend en, anderzijds, landen die het Protocol van Madrid en/of beide hebben ondertekend.

Hierna volgt een opsomming van de landen die lid zijn (status op 13 oktober 2011):

<i>Albani</i>	<i>Frankrijk</i>	<i>Macedoni</i>	<i>Sā Tom &amp; Principe</i>
<i>Algerije</i>	<i>Georgi</i>	<i>Madagaskar</i>	<i>Servi</i>
<i>Antigua &amp; Barbuda</i>	<i>Ghana</i>	<i>Marokko</i>	<i>Sirra Leone</i>
<i>Armeni</i>	<i>Griekenland</i>	<i>Moldavi</i>	<i>Singapore</i>
<i>Australi</i>	<i>Groot-Brittanni</i>	<i>Monaco</i>	<i>Slovakije</i>
<i>Azerbeidzjan</i>	<i>Hongarije</i>	<i>Mongoli</i>	<i>Sloveni</i>
<i>Bahrein</i>	<i>Ierland</i>	<i>Montenegro</i>	<i>Soedan</i>
<i>Benelux</i>	<i>IJsland</i>	<i>Mozambique</i>	<i>Spanje</i>
<i>Bhutan</i>	<i>Iran</i>	<i>Namibi</i>	<i>Swaziland</i>
<i>Bosni-Herzegovina</i>	<i>Isra</i>	<i>Nederlandse Antillen</i>	<i>Syri</i>
<i>Botswana</i>	<i>Itali</i>	<i>Noord-Korea</i>	<i>Tadzjikistan</i>
<i>Bulgarije</i>	<i>Japan</i>	<i>Noorwegen</i>	<i>Tsjechi</i>
<i>China</i>	<i>Kazakstan</i>	<i>Oekraē</i>	<i>Turkije</i>



In de landen die niet behoren tot de Schikking van Madrid, kan enkel door middel van een nationale merkaanvraag bescherming bekomen worden.



## **Voorrangsrecht**

In het Verdrag van Parijs wordt onder meer het zogenaamde voorrangsrecht voor merken geregeld. Dit voorrangsrecht of prioriteitsrecht houdt in dat wanneer een deponant binnen een periode van zes maanden na zijn eerste depot eveneens deponereert in andere landen, hij voorrang geniet op derden die tijdens deze periode een identiek of gelijkend merk zouden gedeponeerd hebben in dezelfde landen, op voorwaarde evenwel dat zij niet beschikken over een eerder basisdepot en bijgevolg, over een eerdere voorrangsdatum.

## **Kosten**

De kosten voor een Benelux deponering bedragen (excl. BTW, tot drie klassen van producten/en of diensten – voor een duurtijd van 10 jaar) :

- voor een woordmerk of zwart/wit logo : EUR 580,-
- voor een kleurenlogo : EUR 605,-
- per extra klasse : EUR 90,-

## **Geldigheidsduur**

Een merkinschrijving is geldig voor een periode van 10 jaar en kan onbeperkt worden hernieuwd voor verdere periodes van 10 jaar.

## **De rechten van de merkhouders**

Door de registratie van het merk vermijdt de merkhouders dat derden een gelijkend merk registreren en hem verbod opleggen zijn merk verder te gebruiken. De merkhouders bekomt aldus een uitsluitend recht op grond waarvan hij iedere derde die niet zijn toestemming heeft gekregen, het gebruik van een teken kan verbieden wanneer:

- een teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren/diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
- een teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
- een teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
- een teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.



In alle bovenstaande gevallen kan onder "gebruik" begrepen worden:

- het aanbrengen van het merk op de producten of op hun verpakking;
- het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van producten onder het merk.
- het in- en uitvoeren van producten onder het merk;
- het gebruik van het merk in stukken voor zakelijk gebruik en in reclame.

Het is belangrijk op te merken dat een merkhouders niet de mogelijkheid heeft zich te verzetten tegen de verhandeling van zijn eigen producten. Dit houdt in dat wanneer een merkhouders zijn producten exporteert naar landen van de Europese Unie en geconfronteerd wordt met een afnemer die de betreffende producten in  $\square$  van die landen gaat aankopen en invoeren in het land van de merkhouders, deze laatste dit niet zal kunnen verbieden.

### **Wetgeving**

- Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005; in werking vanaf 1 september 2006 (treedt in de plaats van het Benelux Verdrag inzake merken en het Benelux Verdrag inzake tekeningen en modellen van 25 oktober 1966).
- Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie, inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993, in werking getreden op 1 april 1996.
- Schikking van Madrid van 14 april 1891 / 14 juli 1967, in werking getreden op 12 februari 1975 en aangevuld met het Protocol van Madrid.
- Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom 1883 -1967.



ques - Patente - Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade  
- Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade marks - Octrooien - Mod  
Designs - Trade marks - Octrooien - Modellen - Merken - Brevets - Dessins - Marques - Pa  
- Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade marks - Octro  
Octrooien - Modellen - Merken - Brevets - Dessins - Marques - Patente - Entwürfe - Marke -  
s - Dessins - Marques - Patente - Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patent  
ente - Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade marks -  
marcas - Patents - Designs - Trade marks - Octrooien - Modellen - Merken - Brevets - Dessin  
arques - Patente - Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Tr  
oioien - Modellen - Merken - Brevets - Dessins - Marques - Patente - Entwürfe - Marke - Pa  
Dessins - Marques - Patente - Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents -  
te - Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade marks - Oc  
cas - Patents - Designs - Trade marks - Octrooien - Modellen - Merken - Brevets - Dessins -  
ques - Patente - Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade  
Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade marks - Octro  
s - Marcas - Patents - Designs - Trade marks - Octrooien - Modellen - Merken - Brevets - D  
gns - Trade marks - Octrooien - Modellen - Merken - Brevets - Dessins - Marques - Patente  
dellen - Merken - Brevets - Dessins - Marques - Patente - Entwürfe - Marke - Patentes - D  
tents - Designs - Trade marks - Octrooien - Modellen - Merken - Brevets - Dessins - Marqu  
en - Brevets - Dessins - Marques - Patente - Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marc  
ente - Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade marks -  
Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade marks - Octrooien - Modellen - Mer  
Trade marks - Octrooien - Modellen - Merken - Brevets - Dessins - Marques - Patente - En  
e - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade marks - Octrooien - Mo

Arenbergstraat 13    [www.bockstael-patents.be](http://www.bockstael-patents.be)    Fax: 03/233.71.62

2000 Antwerpen    [patents@bockstael.be](mailto:patents@bockstael.be)    Tel.: 03/225.00.60

erken - Brevets - Dessins - Marques - Patente - Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Ma  
patente - Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade marks  
- Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade marks - Octrooien - Modellen - M  
s - Trade marks - Octrooien - Modellen - Merken - Brevets - Dessins - Marques - Patente - E  
urfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - Trade marks - Octrooien - M  
Marques - Patente - Entwürfe - Marke - Patentes - Diseños - Marcas - Patents - Designs - T