

# Merkonderzoek

**merkwerk**<sup>®</sup>

Intellectual Property

# Onderzoek

## Inbreuk op oudere rechten

Stel u heeft een nieuwe naam gekozen voor uw bedrijf of product en gaat deze naam gebruiken. U heeft geïnvesteerd in vormgeving, marketing, reclame en merkregistraties en in de loop der tijd heeft u goodwill en bekendheid opgebouwd. Op een gegeven moment wordt u geconfronteerd met een derde die oudere merkrechten heeft op grond waarvan u wordt verboden onder uw naam te opereren. De kosten, moeite en goodwill krijgt u nooit meer terug. Om zulke onaangename verrassingen te voorkomen, is het verstandig om onderzoek te verrichten voordat u een merk gaat gebruiken of registreren.

## Bij nieuwe namen eerst een onderzoek

Derden kunnen oudere merk- of handelsnaamrechten bezitten. In de Benelux alleen al zijn circa 1 miljoen merken geregistreerd. De kans op inbreuk is dus reëel. De eigenaar van een ouder conflicterend merkrecht, kan een verbod vragen waardoor u de naam niet meer kunt gebruiken en wellicht moet u zelfs schadevergoeding betalen.

Bij de start van een nieuwe naam, is het verstandig om een merkonderzoek te verrichten. Uw naam wordt dan vergeleken met alle in de merkenregisters voorkomende merken. Ook kan een onderzoek ingesteld worden naar alle, bij de Kamer van Koophandel, ingeschreven handelsnamen; ook handelsnamen kunnen obstakels veroorzaken.

In de Benelux, en in vrijwel alle andere landen, is het mogelijk om oppositie in te dienen. Derden kunnen zodoende bezwaar maken tegen een nieuwe merkaanvraag. Ook om te achterhalen of er opposities zijn te verwachten, is merkonderzoek onontbeerlijk.

## Het juiste moment voor een onderzoek

Tijdig onderzoek kan u veel tijd en investeringen besparen. Al bij de ontwikkeling van een nieuwe naam dient er duidelijkheid te zijn over de beschikbaarheid. Zodoende kan voorkomen worden dat nodeloos geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van een naam die niet meer vrij is. In ieder geval is het verstandig onderzoek te verrichten voordat u een naam daadwerkelijk gaat gebruiken.

## Welk onderzoek is van belang?

Welk onderzoek voor u van belang is, hangt af van het doel dat u met het onderzoek voor ogen heeft. Het meest gebruikelijke doel van een onderzoek is te achterhalen of het merk nog wel beschikbaar is en of er oudere conflicterende rechten bestaan. Bij een nieuwe naam wordt vaak een uitgebreid merkonderzoek verricht. Tijdens het ontwikkelingsproces van een nieuw merk kan overigens een korte (gratis) check worden verricht.

Is een merk ontwikkeld voor de internationale markt dan kan onderzocht worden of de naam in de betreffende talen een rare bijbetekenis heeft. Een verkennend onderzoek naar identieke merken (RISS of WISS) is dan ook aan te raden. Bij een beursgang, overname of fusie kan een merkonderzoek inzage geven in de juridische positie en de waarde van een merkenportefeuille en onderdeel uitmaken van een 'due dilligence'. Soms is het van belang om te achterhalen welke merken een directe concurrent heeft geregistreerd.

## Soorten onderzoek

Hieronder is een opsomming gemaakt van de meest voorkomende onderzoeken. Onderzoek is maatwerk en aangezien wij ook andere dan de hier genoemde onderzoeken verrichten, bespreken wij graag vrijblijvend de mogelijkheden met u.

## Opdracht en meer informatie

Indien u ons opdracht wilt geven, kunt u gebruik maken van onze online formulieren op de website of ons een e-mail sturen. U kunt ons ook bellen zodat wij meteen alle details met u kunnen doorspreken. Voor meer informatie, een vrijblijvende afspraak of offerte neemt u contact op met:

### MerkWerk *Intellectual Property*

Postbus 1283 | NL-3500 BG | Utrecht

Bemuurde Weerd OZ 13 | NL-3514 AN | Utrecht

T +31 (0)30 276 70 80

F + 31 (0)30 276 70 81

[info@merkwerk.nl](mailto:info@merkwerk.nl)

[www.merkwerk.nl](http://www.merkwerk.nl)

<b>soort onderzoek</b>	<b>omschrijving</b>
Merk check	Gratis, korte verkennende check op een merknaam in de Benelux
Uitgebreid woordmerk onderzoek	Onderzoek naar oudere overeenstemmende merken inclusief risico analyse; meest geschikte onderzoek bij ingebruikname van een nieuw merk
Handelsnaam onderzoek	Onderzoek naar handelsnamen bij de Kamer van Koophandel, inclusief risico analyse
Centre of Europe merkonderzoek	Uitgebreid woordmerkonderzoek in Benelux, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Spanje of Italië
Centre of Europe extended	Uitgebreid woord merkonderzoek in de hierboven genoemde landen aangevuld met identiek onderzoek in de overige landen van de Europese Unie.
RISS / WISS	Identical Screening Search; dit onderzoek geeft inzicht in (fonetisch) identieke merkregistraties in Europa of zelfs wereldwijd en is verkennend van aard
A la carte Europe	Handmatig onderzoek op identieke en (fonetisch) sterk gelijkende merkregistraties in belangrijkste landen van Europa
A la carte extended	A la carte Europe aangevuld met belangrijke landen zoals VS, Canada, Australië, Japan, Mexico, Argentinië etc.
Merkgebruik onderzoek	Achterhaald wordt of een bepaald merk in de praktijk wordt gebruikt