

# Merkbescherming Internationaal



**merkwerk**<sup>®</sup>

Intellectual Property

# Merkbescherming internationaal

## Merkbescherming geldt per land

Een registratie in de Benelux geeft geen enkele bescherming in het buitenland; een merk is pas beschermd nadat het in een specifiek land is geregistreerd. Indien u internationaal zaken doet of als uw merk elders gebruikt wordt, is het verstandig te investeren in buitenlandse merkregistraties. Het niet tijdig registreren van een merk in het buitenland komt vaak voor en kan desastreuze gevolgen hebben. Het is beter om op voorhand het merk in het buitenland veilig te stellen dan achter het net te vissen. Ook indien fabricage in het buitenland plaats vindt, is het belangrijk om het merk in dat land te registreren. Zodoende wordt voorkomen dat een agent, exporteur of een plaatselijke fabrikant het merk op eigen naam registreert.

## Merkbescherming buiten de Benelux

Elk land heeft eigen regels en merkenregister. Er zijn verschillende verdragen en supranationale instanties die het internationale merkenrecht regelen. Het wereldwijd registreren van merken is daarom een zeer specialistische aangelegenheid. Door onze ervaring en kennis van het internationale merkenrecht en door ons internationale netwerk, zijn wij uitstekend in staat uw merk in elk gewenst land ter wereld te registreren en te beschermen.

Het is in deze leaflet slechts mogelijk een globaal inzicht te geven in de beschermingsmogelijkheden in het buitenland. Uw specifieke situatie is bepalend voor de wijze waarop uw merk het best beschermd kan worden. Een (vrijblijvend) gesprek over de internationale bescherming van uw merken gaan wij graag met u aan. Tevens doen wij u het aanbod om eens vrijblijvend uw huidige merkportefeuille door te nemen. Een second opinion kan immers geen kwaad.

Voor vrijwel alle landen geldt dat een merkregistratie 10 jaar geldig is en oneindig vernieuwd kan worden. Ook geldt in veel landen de regel dat een merkregistratie vervallen kan worden verklaard indien het merk gedurende 5 jaar niet op normale wijze in dat land is gebruikt. Op basis van een merkregistratie kunt u doorgaans optreden tegen merken en overeenstemmende tekens die voor soortgelijke waren en diensten worden gebruikt voor zover er verwarring bij het publiek mogelijk is.

## Weigering, oppositie en onderzoek

In veel landen is het mogelijk dat oppositie wordt ingediend tegen een merkaanvraag; derden kunnen tijdens de procedure bezwaar maken tegen de merkaanvraag. In sommige landen heeft het merkenregister ambtshalve de bevoegdheid om een merkaanvraag te weigeren indien deze conflicteert met een oudere merkregistratie. Om te achterhalen of zich problemen kunnen voordoen bij gebruik en registratie van een merk is het verstandig om eerst merkonderzoeken te verrichten. Zodoende kan namelijk de kans op bezwaren en conflicten worden bepaald.

## EU, Internationale Registratie, OAPI, ARIPO of per land

Merkbescherming begint vaak met een registratie in de Benelux. Er bestaan een aantal systemen waarbij in één keer een merk geregistreerd kan worden in een groot aantal landen. Door middel van een Gemeenschapsmerk verkrijgt u een merkregistratie in alle 27 landen van de Europese Unie. Door een Internationale Registratie kan bescherming worden verkregen in meer dan 75 landen. Voor een groot aantal landen in Afrika kan door middel van het systeem van OAPI of ARIPO een merk geregistreerd worden. Indien een land niet behoort tot één van deze systemen kan in dat land een merk alleen nationaal geregistreerd worden.

## Inroepen van prioriteit

Indien een merk voor het eerst is gedeponeerd, kan binnen 6 maanden het merk in het buitenland worden geregistreerd terwijl met terugwerkende kracht dezelfde beschermingsdatum geldt. Zodoende heeft u enige tijd om uw registratie strategie te bepalen zonder dat dit ten koste gaat van de beschermingsdatum en dus zonder dat in de tussentijd conflicterende rechten kunnen ontstaan.

## Het Gemeenschapsmerk

Er kan een merkaanvraag worden verricht die geldig is in alle 27 landen van de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden). Let op: Noorwegen en Zwitserland zijn geen lid van de EU.

Het Gemeenschapsmerk is een kosten efficiënte manier om in een groot aantal landen een merkregistratie te verkrijgen die één en ondeelbaar is. Door het enkele gebruik van het merk in één lidstaat worden uw merkrechten in de gehele Europese Unie in stand gehouden. Het Europese merkenregister (OHIM) hanteert regels die niet veel afwijken van de Benelux regels; het merk dient onderscheidend vermogen te bezitten (mag niet te beschrijvend zijn). Een merk wordt niet ambtshalve geweigerd indien er oudere merkrechten bestaan, maar derden hebben wel de mogelijkheid om oppositie in te dienen. Indien op basis hiervan de merkaanvraag niet door de procedure komt, vervalt de gehele aanvraag voor alle EU landen. Ten opzichte van de Internationale Registratie is dit een nadeel. Er bestaat dan nog wel de mogelijkheid om de aanvraag met behoud van de depotdatum om te zetten naar nationale depots (conversie) tegen extra kosten.

## De Internationale Registratie

Door de Overeenkomst van Madrid is het mogelijk om door middel van één aanvraag bescherming te verkrijgen in een groot aantal landen. Een Internationale Registratie (IR) dient altijd gebaseerd te worden op een merkschrijving in een land van oorsprong. U dient dus eerst een nationale merkregistratie te hebben voordat u een IR kunt aanvragen; veelal is dit een merkregistratie in de Benelux. Een IR blijft 5 jaar afhankelijk van deze basisinschrijving; vervalt de basisinschrijving dan vervalt de gehele IR.

U kunt bij de aanvraag van een IR een keuze maken uit de aangesloten landen (zie de lijst). Het is ook mogelijk om de Europese Unie als geheel aan te wijzen bij een IR. Er is een onderscheid tussen zogenaamde Overeenkomstlanden en Protocollanden. Voor de Protocollanden gelden afwijkende, hogere tarieven.

U kunt in een later stadium de IR op kosteneffectieve wijze uitbreiden naar andere landen (Territoriale Uitbreiding). Steeds meer landen sluiten zich aan bij de IR. De eigenaar van een IR dient overigens een onderdaan te zijn van of een vestiging te hebben in één van de aangesloten landen.

De aanvraag wordt per land volgens de nationale regels beoordeeld. Sommige landen kunnen de aanvraag ambtshalve weigeren vanwege oudere merkrechten en in veel landen is oppositie mogelijk. Indien een aanvraag definitief wordt geweigerd in een land dan blijft die weigering beperkt tot dat ene land; de IR blijft in tact voor de overige landen, dit in tegenstelling tot het Gemeenschapsmerk.

### Overeenkomstlanden:

Albanië, Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Bhutan, Bosnië & Herzegovina, Benelux, Bulgarije, China, Cuba, Cyprus, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Hongarije, Iran, Italië, Kazakstan, Kenia, Kirgizië, Kroatië, Liechtenstein, Lesotho, Letland, Liberia, Macedonië, Moldavië, Marokko, Monaco, Mongolië, Montenegro, Mozambique, Namibië, Noord-Korea, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Spanje, Servië, Sierra Leone, Slovenië, Slowakije, Soedan, Swaziland, Syrië, Tadzjikistan, Tsjechië, Vietnam, Wit-Rusland, Zwitserland.

### Protocol landen:

Antigua & Barbuda, Botswana, Litouwen, Madagaskar, Zambia, Sao Tome and Principe, Europese Unie, Australië, Bahrein, Denemarken, Estland, Finland, Ghana, Griekenland, Georgië, Ierland, IJsland, Israël, Japan, Noorwegen, Oezbekistan, Oman, Singapore, Turkije, Turkmenistan, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid Korea, Zweden.

## OAPI of ARIPO

In een groot aantal Franstalige Afrikaanse landen kan met het systeem van OAPI met één aanvraag registratie worden verkregen in alle landen: Benin, Burkina Fasso, Centraal Afrikaanse Republiek, Equatoriaal Guinee, Gabon, Guinee, Guinee Bissau, Ivoorkust, Kameroen, Kongo Brazzaville, Mali, Mauritanië, Niger, Senegal, Togo en Tsjaad.

Het is ook mogelijk om via het systeem van ARIPO in een aantal Afrikaanse landen een merk te registreren: Malawi, Zimbabwe, Lesoto, Tanzania, (Zanzibar uitgezonderd) en Swaziland. Bij een dergelijke merkaanvraag kunt u landen naar keuze aanwijzen.

## Nationale registraties per land

Indien het niet mogelijk is om gebruik te maken van de bovengenoemde systemen, dient een nationale merkaanvraag verricht te worden. Per land gelden andere regels. De kosten voor een nationale merkaanvraag kunnen sterk variëren en hangen af van onder meer de valutakoersen. U dient rekening te houden met bedragen van € 650,- tot € 2.000,- per land per merkaanvraag. Wij kunnen in vrijwel elk gewenst land uw merk registreren.

## Opdracht

Indien u uw merken in het buitenland wilt beschermen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U kunt ook via onze website een offerte aanvragen. Graag horen wij dan welke landen voor u van belang zijn en voor welke producten en diensten u bescherming wenst. Op basis hiervan kunnen wij met u bepalen welk systeem voor u het meest opportuun. Desgewenst maken wij graag vrijblijvend aan afspraak.

## Meer informatie

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)