

## In dit nummer

Taksen per klasse, ook EU vernieuwingen goedkoper

Einde brede bescherming herstel gebruik classheadings

Ruimte voor nieuwe merken, einde eis grafische voorstelling

Nietigheid andermans merk. Goedkope nieuwe procedure

Wijziging in termijn oppositie tegen Uniemark in Int. Reg.

Namaakbestrijding: in transit

Namaakbestrijding: voorbereidende handelingen

Weigering logo's: nieuw beleid EUIPO

## Welkom EUIPO – Uniemark Vaarwel OHIM – Gemeenschapsmerk



**EUIPO**  
EUROPEAN UNION  
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

20 jaar geleden (op 1 april 1996) is het Gemeenschapsmerk gelanceerd. Een nieuw soort merk waarmee een bedrijf direct bescherming krijgt in alle landen van de Europese Unie (in plaats van allemaal nationale registraties per land). Het Gemeenschapsmerk is vanaf de start een gigantisch succes. Het succes heeft ook een keerzijde.

Door de vele registraties, die soms niet eens gebruikt worden, is het soms moeilijk een nieuw merk te lanceren. Daarnaast heeft het Europese Hof de Europese Merkautoriteiten een aantal keren op de vingers getikt over hoe een merk geregistreerd moet worden. Tijd voor een herziening van de wet waarbij dan direct alle rechtspraak gecodificeerd kan worden. Na een uitgebreide evaluatie (2010) heeft het Europese parlement

december 2015 het voorstel goedgekeurd voor een nieuwe merkenrichtlijn en een nieuwe merkenverordening.

Doel is om het merkenrecht te harmoniseren in de EU (geen verschil met de nationale bureaus). Tevens moeten de procedures in de EU makkelijker, sneller en efficiënter worden.

De nationale autoriteiten moeten de richtlijn binnen drie jaar (2019) omzetten in nationale wetgeving. De verordening is op 23 maart in werking getreden.

Naast een naamswijziging (het Gemeenschapsmerk heet nu Uniemark of EU-merk en het OHIM heet nu EUIPO) bevat de verordening en de richtlijn nog een aantal belangrijke veranderingen. Reden voor een extra nieuwsbrief.

## Nieuwe Taksen

### Lagere kosten per klasse – ook verlaging kosten voor vernieuwingen van bestaande EU registraties

Net zoals in de Benelux, waren de taksen voor een EU merk ook gelijk ongeacht of een merk nu werd aangevraagd voor een klasse of voor drie klassen. Om die reden hebben veel bedrijven hun merk niet alleen laten registreren voor de corebusiness maar ook voor aanverwante producten en diensten. Het voordeel hiervan is dat er een bredere bescherming geclaimd kan worden voor het eigen merk.

Het nadeel hiervan is wel, dat deze merkhouders ook nieuwe aanvragen kunnen tegenhouden, terwijl zij zelf het merk niet gebruiken (de eerste vijf jaar is er geen gebruikspllicht).

gevolg hiervan is, dat het merkenregister inmiddels vol zit met allerlei merken die niet in de volle breedte worden gebruikt. Om dit tegen te gaan, wordt er nu een nieuw taksen systeem ingevoerd. De taksen worden nu berekend per klasse (een klasse is daardoor goedkoper dan de huidige kosten voor 3 klassen). Dit geldt ook voor vernieuwingen! De taksen zijn daar sterk gedaald en ook daar is de vergoeding per klasse, met de hoop dat er meer lucht komt in het register.



## Einde brede bescherming, herstel procedure voor gebruik class headings

De Europese merkautoriteiten hebben zich altijd op het standpunt gesteld, dat gebruik van de klasse-omschrijving bescherming geeft voor alle producten die daaronder vallen. Het Europese Hof oordeelde in 2012 in de zaak IP Translator dat dit niet klopte. Het is 'it-means-what-it-says' principe. De waren- en dienstenlijst moet duidelijk en nauwkeurig weergeven waarvoor een merk is aangevraagd. Probleem: er zijn nu veel merken geregistreerd met een class heading, omdat bedrijven dachten hiermee een brede bescherming te krijgen. Reden voor een herstelprocedure.



**Tot 24 september 2016** kunnen bedrijven een verklaring indienen, om duidelijk te maken dat de bescherming zich ook moet uitstrekken tot bepaalde andere producten. Dit geldt trouwens alleen voor EU-merken die aangevraagd zijn vóór 22 juni 2012. Geldt dit nu alleen voor gekke nog niet bestaande producten? Nee, bijvoorbeeld brillenkokers (bestaan toch al eeuwen) vallen in klasse 9, echter de klasse-omschrijving dekt dit niet. Gaat het om een beperkt aantal producten? Nee, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor babyflessen (klasse 10), cheeseburgers (klasse 30) en vertaaldiensten (klasse 41). Het EUIPO heeft inmiddels een (niet volledige) lijst uitgegeven (67 pagina's) van wat er verduidelijkt moet worden, maar lang niet alles staat daar op. Vandaar ons advies om altijd een verklaring in te dienen als er gebruik is gemaakt van een klasse-omschrijving. (Belangrijk aandachtspunt, het moet wel gaan om de gehele class heading). De deadline is spijkerhard, na 24 september is het einde oefening. Graag assisteren wij bedrijven bij het indienen van de verklaring, gezien de vele haken en ogen (welke Nice classificatie moet er gebruikt worden, welk formulier, welke taal, hoe bij een IR etc.). Wordt er geen verklaring ingediend dan krijgt de merkhouders alleen bescherming voor die waren en diensten die onder de letterlijke betekenis vallen van de gebruikte woorden.

## Ruimte voor andersoortige merken, einde eis grafische voorstelling

Art 1 van onze merkenwet luidt: "Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor **grafische voorstelling** vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een

onderneming te onderscheiden." Gelukkig gaat in de huidige online wereld, de eis van grafische weergave vervallen. Het criterium wordt nu dat het teken duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn.



Met dit nieuwe uitgangspunt kan bijvoorbeeld een MP3 bestandje prima dienen om een geluidsmerk vast te laten leggen. Hierdoor kunnen allerlei technieken gebruik worden ook minder gebruikelijke merken, zoals: filmpjes, halogrammen, geurmerken, geluidsmerken (zoals de schreeuw van de leeuw van MGM) en tastmerken als merk aan te vragen. Echter er ligt nu wel een probleem bij de merkautoriteiten. Die moeten nu bedenken hoe ze het register willen inrichten (welke techniek hiervoor moet worden gebruikt) om deze merken vast te leggen. Om die reden gaat dit deel pas van kracht vanaf oktober 2017. Tegen die tijd moet het register dan zo zijn aangepast dat iedereen simpel kan checken of er al een vergelijkbaar vreemdsoortige merk is geregistreerd.

## Nietigheid andersmans merk via goedkope nieuwe procedure

In een aantal Europese landen is het mogelijk om bij de merkautoriteiten een administratieve procedure te starten om de nietigheid van een merk in te roepen. Dit kan bijvoorbeeld als een merk niet gebruikt wordt. In de Benelux en een aantal andere Europese landen bestond die mogelijkheid nog niet. Het gevolg hiervan is, dat momenteel alleen bij de rechter in een dure juridische procedure het verval- en de nietigheid van een merk kan worden ingeroepen.



Ook dit wordt nu geharmoniseerd. De nationale bureaus in de EU krijgen zeven jaar de tijd om een goede administratieve procedure hiervoor uit te werken. Het gevolg hiervan zal zijn, dat bedrijven veel goedkoper en sneller de nietigheid of het verval (van een niet gebruikt merk) kunnen inroepen. De verwachting is dat deze procedure eerder door de Benelux autoriteiten aangeboden zal worden dan de wettelijke uiterste deadline van 7 jaar.

## Wijziging oppositietermijn Uniemerken in Internationale Registratie

De introductie van een goede oppositieprocedure (zowel bij het Uniemerken als bij aanvragen voor een Benelux merk) heeft ertoe geleid dat veel kwesties in de kiem gesmoord worden. Tijdens de cooling off, wordt het grootste deel van alle opposities in de minne geschikt.



Om deze procedures efficiënt en snel te laten verlopen, wordt er een wijziging doorgevoerd om bezwaar te maken tegen nieuwe Uniemerken die aangewezen worden binnen de Internationale Registratie. Momenteel start de termijn om oppositie in te stellen zes maanden na de publicatie van de aanvraag. Dit wordt terug gebracht naar één maand na de publicatie. De hele oppositietermijn blijft wel gewoon drie maanden om bezwaar te maken tegen een nieuwe aanvraag.

### Namaakbestrijding

#### In transit

Tot nu toe kon alleen opgetreden worden tegen namaak, als de namaakproducten op de Europese markt gebracht werden. De nieuwe merkenrichtlijn brengt hier verandering in. De merkhouders kan in de toekomst ook op gaan treden tegen namaak goederen die zich achter de douane bevinden (nog niet geïmporteerd zijn). Denk aan producten die niet bestemd zijn voor de EU, maar daar wel doorheen getransporteerd worden (in transit).



Tegen deze transit goederen kan de merkhouders alleen optreden als op de goederen of de verpakking een merk staat dat gelijk is aan het ingeschreven Uniemerken of als het daar vrijwel

niet van te onderscheiden is. Het recht om op te treden vervalt, als de wederpartij kan aantonen dat de merkhouders in het land waar de producten naar gaan geen verbod kan eisen tegen deze producten (omdat hij daar geen rechten heeft).

#### Vorbereidende handelingen

Om namaak beter te kunnen aanpakken is er nog een ander artikel opgenomen in de Richtlijn, namelijk een verbod op voorbereidende handelingen. De merkhouders kan optreden tegen het aanbrengen (bijvoorbeeld drukken) van de inbreuk makende tekens op: labels, etiketten, beveiligings- en echtheidskenmerken. Daarnaast is het gebruik van dit soort materialen niet toegestaan. Er is een verbod op het aanbieden, in de handel brengen, het in voorraad hebben, in- of uitvoeren van verpakkingen, labels, etiketten etc. waarop de merken zijn aangebracht.

#### Nieuw beleid EUIPO weigering logo's

Niet opgenomen als nieuw artikel in de richtlijn, maar wel iets om nu terdege rekening mee te houden is het nieuwe beleid binnen het EUIPO met betrekking tot de toelaatbaarheid van woordmerken en logo's. Zoals eerder al gemeld, waait er een nieuwe wind door Europa. Tot een jaar geleden konden semi-beschrijvende merken nog vrij makkelijk geregistreerd worden door die te registreren in combinatie met een logo. Dat is inmiddels aardig verleden tijd.



Voorbeelden geweigerde logo's EUIPO

De merkhouders weigeren tegenwoordig bijzonder veel beeldmerken omdat zij vinden dat het beeldelement ook de waren en diensten beschrijft. Het is de weergave van het product of geeft de werking aan van het product of waar de dienst voor staat. Graag adviseren wij bedrijven op dit gebied, over de toelaatbaarheid van dit soort merken en de beste strategie om hierop te anticiperen.

### European Trademark Agency Abcor

Abcor is an IP Law firm, located in Europe (the Netherlands). Our specialty is consultation with regards to intellectual property matter, trademarks, designs, copy right and domain names in particular. Our services include the registration of trademarks and designs, searches, infringements and oppositions.

Suggestions for ABCOR's ABCHRONICLE may be sent to [info@abcor.eu](mailto:info@abcor.eu)

#### Sources:

Adformatie, BIE, BMM, Boek9.nl, Class46.eu, Domjur.nl, Elsevier, GPD, IER, IE-Forum.nl, INTA bulletin, Nu.nl, OHIM.eu, PCM-newspapers, Quote, SIDN, Trademark Reporter and WIPO

### Contact Abcor

For more information please contact us:

#### ABCOR B.V.

Frambozenweg 109/111  
P.O. Box 2134  
2301 CC LEIDEN  
The Netherlands

Tel: +31 71 576 3116  
Fax: +31 71 576 8947  
E-mail: [info@abcor.eu](mailto:info@abcor.eu)  
Website: [www.abcor.eu](http://www.abcor.eu)

### Follow Abcor:

Twitter: [www.twitter.com/abcor](https://twitter.com/abcor)  
Facebook: [www.facebook.com/abcor](https://www.facebook.com/abcor)