

# MERK GEWEIGERD?!

Hoe kun je dat voorkomen?



onderscheiden vermogen - vergelijkbare merken - misleiding

# waarom?

Het gebeurt dagelijks ontelbare keren. Merken die worden ingediend, maar worden geweigerd. Dan ben je je geld kwijt, maar heb je geen bescherming. Logisch dat je dat wilt voorkomen.

Wij helpen je zodat jouw registratie in tegenstelling tot die van heel veel anderen niet wordt geweigerd. Waardoor je dus niet je geld kwijt bent en gewoon een goed beschermd merk in handen hebt om aan te bouwen.



Mr. Maarten Koolen

Als jurist en eigenaar van [intellectueeleigendom.nl](http://intellectueeleigendom.nl) maak ik het gelukkig zelden mee. Maar om me heen zie ik het wel bizar vaak gebeuren. Bedrijven die hun merk zelf gaan registreren, maar al snel bericht krijgen dat de inschrijving is geweigerd.

Tijd dus om jou te leren hoe je dat kunt voorkomen.



Wanneer wordt een merk geweigerd?

De meeste mensen denken dat een merk wordt geweigerd als het teveel lijkt op een ouder merk. Maar dat is dus helemaal niet zo.

Je loopt dan wel het risico dat het oudere merk bezwaar maakt tegen jouw inschrijving en een oppositieprocedure start. Gevolg daarvan kan overigens wel gewoon weigering zijn.

Maar merken worden om heel andere redenen veel meer geweigerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

- als het onderscheidend vermogen ontbreekt
- als het merk als misleidend kan worden aangemerkt
- als het merk in strijd is met de openbare orde of goede zeden

Goed, dit is misschien ingewikkelde juridische taal en daarom niet duidelijk. Daarom leggen we je aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden uit wanneer een merknaam wordt geweigerd op basis van bovenstaande gronden.

Zo leer je wanneer een merk onderscheidend vermogen mist en dus te beschrijvend is, maar zie je ook wanneer een merk misleidend is.

## Als jouw merk te veel lijkt op dat van een ander, dan wordt het niet geweigerd, maar loop je kans op een kostbare oppositieprocedure

De hiernaast genoemde redenen zijn gronden om geweigerd te worden. Als je ervoor kiest om zelf een merk te registreren dan loop je een groot risico hierop.

Bijvoorbeeld omdat je niet exact de juiste klassen uitkiest en daardoor misleidend bent of omdat jouw naam marketingtechnisch wel heel sterk is, maar daardoor juridisch gezien te beschrijvend is.

Het is een heel verhaal, maar het komt er op neer dat je heel zorgvuldig te werk moet gaan.

Dat leer je hopelijk door onze uitleg. Je kunt dan altijd kiezen of je de veilige weg kiest en ons inschakelt om je merk te registreren of meer risico wilt lopen door het zelf te doen. De keuze is aan jou.



EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

# OLD SCHOOL en OLD-SCHOOL

De merken OLD SCHOOL en OLD-SCHOOL lijken heel erg veel op elkaar, daar zijn we het wel over eens denk ik. Laten we er vanuit gaan dat OLD SCHOOL ouder is en dat ze allebei tassen verkopen.

Het Benelux Merkenbureau zal het nieuwe merk niet weigeren. Ook niet als het voor dezelfde klassen registratie wordt ingediend als het oudere merk.

Maar het oudere merk zal wel een oppositieprocedure starten. Dit betekent dat de houder van het merk OLD SCHOOL bezwaar maakt tegen jouw nieuwere inschrijving.

Dit zijn kostbare procedures die je liever voorkomt.

Stel dat beide merken iets heel anders doen, waarbij het nieuwe merk een toneelschool is en het oude merk nog steeds tassen verkoopt en ook zo is beschermd.

De inschrijving van de dansschool wordt dan niet geweigerd en de oppositieprocedure zal niet worden gestart omdat die geen kans van slagen heeft.

Ook als we bij het nieuwere merk het streepje weglaten zal jouw merk niet worden geweigerd als je heel andere producten of diensten levert dan het oudere merk.

Je beschermt jouw merk immers in heel andere klassen dan het oudere beschermde merk.



A person's hands are seen typing on a laptop keyboard in a warm, bokeh-lit room. The background is softly blurred, showing warm lights and a window. A small potted plant is visible on the left side of the desk.

"NAMEN DIE  
MARKETINGTECHNISCH  
STERK ZIJN WORDEN  
VAAK GEWEIGERD"





# TE BESCHRIJVEND

---

*Een te beschrijvend merk mist onderscheidend vermogen*

Als je een waanzinnig sterke merknaam hebt, dan moet je qua registratie misschien wel bang zijn dat het onderscheidend vermogen mist, of dus te beschrijvend is.

Als een naam te goed uitlegt waar het bedrijf voor staat, dan is dat snel het geval.

Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Biomelk. Dat kun je niet beschermen. Bio geeft namelijk aan dat het biologisch is en melk geeft direct het product aan.

Ook Biomild is te beschrijvend. Mild zegt misschien niks, maar het gedeelte bio is reden voor weigering.

Dat dit ingewikkelde materie is blijkt wel uit het feit dat 123video geweigerd zal worden, maar dat 123inkt wel is geregistreerd in de Europese Unie en als logo in de Benelux.

Vooruit, een logo is eigenlijk nooit te beschrijvend, dus dat is niet zo gek.

Overigens mag je een te beschrijvend merk gewoon gebruiken. Je kunt het alleen niet beschermen.

# HOE KUN JE WEIGERING VOORKOMEN?

Weigering van jouw merk voorkomen is lastig. Het is en blijft voor mensen en bedrijven moeilijk in te schatten of een merk voldoende onderscheidend vermogen heeft en niet te beschrijvend is.

De voorbeelden uit dit magazine helpen je vast goed op weg om de grootste risico's te leren kennen.

Daarnaast is het verstandig om een onderzoek te laten doen door een merkengemachtigde.

Merkengemachtigden hebben namelijk een gespecialiseerde opleiding gevolgd die puur gericht is op merkenrecht.

Een merkonderzoek door een merkengemachtigde zal de risico's blootleggen.

De bijbehorende analyse legt je uit of het verstandig is om je merk in te dienen en of er kans is dat inschrijving wordt geweigerd.

## ***"merkonderzoek laten doen"***

De toegevoegde waarde van een merkengemachtigde wordt gelukkig niet onderschat en zelfs het officiële Benelux Merkenbureau raadt mensen en bedrijven aan om een dergelijke specialist in te schakelen.

Je kunt een los onderzoek laten doen door een merkengemachtigde, maar bij ons complete merkenpakket zit het in de prijs inbegrepen.





EEN ANDER VOORBEELD...

# Misleiding

Als ondernemer moet je je klanten niet misleiden. Je moet vol gaan voor je product of dienst en dat ook leveren. Toch gebeurt het regelmatig dat merken worden geweigerd vanwege misleiding.

Als de waren en diensten die je hebt opgegeven bij registratie tegenstrijdig zijn met de elementen in een merk, dan kan dat misleidend zijn voor consumenten en dat wordt niet toegelaten.

Het komt voor dat bedrijven merken willen registreren die de aandacht moeten trekken en daarom licht misleidend zijn als grap of om op te vallen.

Dat gaat helaas niet werken. Je kunt dus niet een afbeelding van een koe gebruiken voor verkoop van varkensproducten.

Je kunt geen logo van een dier gebruiken voor vegetarische producten zoals sojamelk.

Als je sojamelk wilt gaan verkopen en jouw logo is een koe, dan wordt aangenomen dat je het publiek wilt misleiden.

Er kan immers worden gedacht dat het om echte koemelk gaat terwijl dat niet het geval is.

Het klinkt gek, maar je hebt eerder een misleidend merk dan je denkt.

En ook dat zorgt voor weigering van je merk.







[WWW.INTELLECTUEELEIGENDOM.NL](http://WWW.INTELLECTUEELEIGENDOM.NL)

088-2428366

[INFO@INTELLECTUEELEIGENDOM.NL](mailto:INFO@INTELLECTUEELEIGENDOM.NL)