



Trademarks
Patents
Designs
Copyrights
Software
Databases
Licenses
Domain Names

Nieuw : oppositie-procedure voor Benelux merken

Op 1 januari 2004 zal in de Benelux een oppositie-procedure met betrekking tot merken worden ingevoerd.

Deze nieuwe procedure zal merkhouders toelaten om op te treden tegen latere aanvragen tot registratie van merken, welke inbreuk maken op hun merken .

De procedure zal geleidelijk worden ingevoerd (in eerste instantie zijn slechts drie klassen betrokken) maar belangt alle merkhouders aan . Enkele verduidelijkingen.

Kenmerken en voordelen van de procedure

De oppositie-procedure is een administratieve procedure, welke sneller en minder duur is dan een gerechtelijke procedure welke gevoerd wordt voor de rechtbanken : ze laat merkhouders toe om op te treden tegen latere merkdepots welke een inbreuk zouden kunnen maken op hun merken en dit vóór dat deze laatste worden aanvaard voor registratie.

Oppositie kan worden gevoerd door de deposant, de merkhouder en, onder bepaalde voorwaarden, de licentienemer :

- van een eerder identiek voor identieke waren en/of diensten gedeponeerd merk;

- van een eerder identiek of overeenstemmend voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten gedeponeerd merk, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan ;
- van een eerder algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

De oppositietermijn bedraagt twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de publicatie van het depot.

Een geleidelijke inwerkingtreding

De wet voorziet in een geleidelijke inwerkingtreding van de oppositie-procedure.

- Vanaf 1 januari 2004 kunnen enkel de depots welke in de klassen 2, 20 en/of 27 worden uitgevoerd het voorwerp uitmaken van oppositie.
- Vanaf 1 juli 2005 zullen de depots in de klassen 6, 8, 13, 15, 17, 19 en/of 21 worden toegevoegd .
- Vanaf 1 januari 2007 zullen de klassen 4, 7, 11, 12, 14, 18, 22-26 en 28-34 worden toegevoegd.
- Vanaf 1 januari 2008 zal de procedure op alle klassen van toepassing zijn.

Zeer waarschijnlijk zal de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau deze data vervroegen.

Contact

Antonietta Arcuri
manager of trademark dept.
a.arcuri@office-kirkpatrick.com

Dominique Kaesmacher
chief IP counsel
d.kaesmacher@office-kirkpatrick.com

Avenue Wolfers, 32
B 1310 La Hulpe Belgium
Tel: +32 2 652 1600
Fax: +32 2 652 1900
www.office-kirkpatrick.com

Onze aanbevelingen:

De invoering van de oppositie-procedure in Benelux heeft twee concrete gevolgen voor u :

- Voor uw reeds gedeponeerde merken: om u op de hoogte te houden van de eventueel inbreukmakende merken van uw concurrenten, raden wij u aan om een bewaking van uw merken te laten uitvoeren. Wij kunnen instaan voor deze bewaking. Concreet zullen wij u informeren zodra een oppositie mogelijk en wenselijk is met betrekking tot Benelux depots in (één van de) klassen waarvoor uw merken zijn beschermd.
- Ingeval van nieuwe depots : de noodzaak van een beschikbaarheidsonderzoek dringt zich nog meer op, gezien het risico van een reactie vanwege de houders (of deposanten of licentienemers) van eerder merken toeneemt. Dit onderzoek kan door ons worden uitgevoerd.

Als U liever onze IP alert via e-mail zou krijgen, gelieve een e-mail te sturen naar:
info@office-kirkpatrick.com