

Uitgebreid merkonderzoek



Waarom een merkonderzoek?

Een merkaanvraag wordt door het merkenbureau getoetst of het voldoet aan de wet- en regelgeving voor een merkaanvraag. Het merkenbureau toetst niet of een merkaanvraag inbreuk maakt op een bestaande merkregistratie. Wanneer er een verzoek komt tot een merkaanvraag checken wij alléén of hetzelfde teken is geregistreerd voor dezelfde waren en diensten.

Een geregistreerd teken met één extra letter of één letter minder wordt niet gecheckt bij een simpel identiek onderzoek. Of woorden die net anders zijn gespeld. Met een uitgebreid merkonderzoek, wordt er onderzoek gedaan naar alle mogelijke woordmerken die een gevaar kunnen vormen voor de merkaanvraag. Een voorbeeld is AYMZ v. AIMZ. Bij een identiek merkonderzoek voor de aanvraag van AIMZ zal niet worden gezocht naar AYMZ. Maar na oppositie heeft

AYMZ gelijk gekregen en is AIMZ geweigerd als merk omdat er sprake is van verwarringsgevaar.

Wat is een uitgebreid merkonderzoek?

Een uitgebreid merkonderzoek houdt in dat we alle merkregistraties onderzoeken die gevaar kunnen opleveren voor jouw merk. We bestuderen of de waren en diensten overeenkomen, of de merkhouders van het geregistreerd merk het merk ook daadwerkelijk gebruikt, waar de merkhouders actief is en andere relevante informatie die duidelijkheid kan scheppen over de haalbaarheid van een aanvraag.

Naar aanleiding van ons onderzoek zullen we een rapport opstellen waarin we ons onderzoek uiteenzetten en een duidelijk advies geven over onze zienswijze, de haalbaarheid en de risico's die wij zien.

Kosten

De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van het aantal landen en aantal klassen waarvoor het merk aangevraagd zal worden.

➤ **Benelux** - Voor een Benelux merkonderzoek voor één woordmerk in 2 klassen hanteren we een vast vanaf tarief van € 225,- ex btw.

➤ **Europa** - Voor een Europees merkonderzoek voor één woordmerk in 2 klassen hanteren we een vast vanaf tarief van € 425,- ex btw.

➤ **Internationaal** - Voor een internationaal merkonderzoek van één woordmerk voor 2 klassen in 3 jurisdicties* hanteren we een vast vanaf tarief van € 1250,- ex btw.

** In sommige jurisdicties is het niet mogelijk om een onderzoek te doen doordat de registers niet openbaar zijn. Hier informeren we vooraf over.*

Meer weten? **Bel 088 -141 0800** of kijk op **bg.legal**

BG.legal

advocaten

Inbreuk geconstateerd



Het kan zijn dat je een merkaanvraag tegenkomt die (te) veel op jouw merk lijkt. Om de beschermingsomvang van je merk te beschermen is het verstandig om hiertegen op te treden. Hier kunnen wij bij helpen.

Wat kunnen wij doen?

Wanneer er een merkaanvraag wordt geconstateerd die (te) veel lijkt op jouw merk kunnen twee wegen worden bewandeld. Er kan een oppositieprocedure worden gestart bij het merkenbureau óf we kunnen de aanvrager van het merk aanschrijven.

In beide gevallen zullen wij eerst beoordelen of er ons inziens sprake is van mogelijk verwarringsgevaar tussen jouw merk en het merk dat wordt aangevraagd. Dan is de keus aan jou om een van de twee wegen te bewandelen. Voor het aanschrijven van de andere partij

hanteren wij een vast tarief van € 450,- ex btw. voor de eerste brief. Als je een oppositieprocedure wilt starten komen daar de taksen van het merkenbureau bovenop. De taksen zijn afhankelijk van het merkenbureau waar oppositie wordt ingediend.

We zullen vooraf met jou de strategie bepalen en de inhoud afstemmen op jouw wensen. Als blijkt dat er aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht, zullen wij de kosten hiervoor altijd vooraf met je bespreken.

Beticht van inbreuk

Word je beticht van inbreuk op het merk van een ander, dan kunnen wij je hierbij helpen. In een dergelijk geval zullen wij de brief die je hebt ontvangen beoordelen. Is er wel sprake van inbreuk? Na onze beoordeling zullen we met je overleggen wat de haalbaarheid is en

welke stappen ondernomen kunnen worden. We zullen het geschil altijd proberen minnelijk op te lossen, door middel van een brief. Voor het opstellen van de eerste brief hanteren wij een vast tarief van € 450,- ex btw. We houden je hierbij constant op de hoogte van de ontwikkelingen en sturen zo nodig reminders om de zaak zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Indien het nodig blijkt om te onderhandelen of als er aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht, zullen wij de kosten hiervoor altijd vooraf met je bespreken. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Meer weten? **Bel 088 -141 0800** of kijk op **bg.legal**

BG.legal

advocaten

Merkaanvraag (-registratie)



Met een merkrecht kun je logo's, merknamen, kleuren, vormen en zelfs geluiden beschermen. Deze bescherming is vergaand: je kunt anderen verbieden een merk te gebruiken dat sterk op jouw merk lijkt. Een goed wapen dus!

Een merk ontstaat door inschrijving bij het merkenregister, het biedt bescherming binnen de ingeschreven gebieden voor 10 jaar en kan oneindig met 10 jaar worden verlengd.

Belang merkregistratie

Het bedenken van een merk is vaak een kostbaar proces. Naarmate het gebruik van het merk toeneemt, wordt het bekender en neemt de waarde toe. U wilt voorkomen dat anderen misbruik maken van (de bekendheid van) uw merk. Ook wilt u voorkomen dat u inbreuk maakt op de merkrechten van anderen. Hier

dient een merkregistratie voor. Concreet betekent een merkregistratie dat anderen niet zomaar hetzelfde of soortgelijke merken kunnen gebruiken. Doen zij dit toch, dan kunt u deze partijen aanspreken op merkinbreuk.

Waarom BG.legal?

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in het adviseren en procederen over het intellectueel eigendomsrecht, waaronder het merkenrecht. Wij doen onderzoek naar de beschikbaarheid van merken. Ook registreren, beheren en bewaken wij merken. Daarnaast staan wij cliënten bij in oppositie- en inbreukprocedures en stellen wij overeenkomsten op voor de overdracht van merken.

Bij de aanvraag van een merk zullen wij de aanvraag voorbereiden, onderzoek doen naar alleen een identiek woordmerk en zullen wij u het certificaat van het merk toesturen.

Kosten

Wij werken met vaste tarieven om de kosten zo overzichtelijk mogelijk te houden. De kosten zijn afhankelijk van het gebied en aantal klassen waarvoor een merk wordt aangevraagd. De vanaf prijzen zijn berekend op basis van één merk voor één klasse. Een uitbreiding van klassen is uiteraard mogelijk. De kosten hiervan zullen we altijd vooraf met u bespreken.

Benelux

Voor een merkaanvraag in de Benelux hanteren wij een vast vanaf tarief € 660,- ex btw. voor 1 merk in 1 klasse.

Europa

Voor een merkaanvraag in de Europese Unie hanteren we een vast vanaf tarief van € 1450,- ex btw. voor 1 merk in 1 klasse.

Internationaal

De kosten voor een internationaal merkaanvraag is op aanvraag. De kosten hangen af van het aantal landen en klassen waarvoor het merk wordt aangevraagd.

Meer weten? **Bel 088 -141 0800** of kijk op **bg.legal**