

# Hoe voorkom ik inbreuk op een merkrecht?

**Ik word beschuldigd van merkinbreuk. Wat moet ik doen en hoe voorkom ik dit in de toekomst?**

**Robert Mulders**  
Amsterdam



**Guido Kerkhof (41), directeur van marketingadviesbureau Zignite en medebedenker van de website PrioBook**

'Je moet afwegen of je het juridische gevecht aangaat, of dat je een verlies afboekt. We hebben die beslissing nog niet genomen. Aan de ene kant willen we niet zomaar opgeven, maar we willen ook geen kapitaal blijven uitgeven aan een deloos juridisch gehakketak.'

'Bij mij viel op 1 april een dikke envelop op de mat van een groot advocatenkantoor. Ze schreven dat ze namens Facebook oppositie gingen voeren tegen de re-

gistratie van het merk PrioBook. Facebook pakt zo'n beetje alles aan waar de naam Book in voorkomt. Ik vind niet dat er sprake is van merkinbreuk. PrioBook richt zich op het stellen van prioriteiten in de persoonlijke ontwikkeling. Geen smoeleboek om het maar zo te zeggen.'

'Merkoppositie start met een afkoelingsperiode van twee maanden. Behave meteen opgeven kun je in feite twee dingen doen: de juridische strijd aangaan of een concreet voorstel doen voor co-existentie. Het geschil uitvechten is erg kostbaar. Het betreft in ons geval de EU. Als we winnen, kan Facebook buiten de EU opnieuw oppositie voeren.'

'Bij co-existentie doe je een aanbod om, liefst wereldwijd, vast te leggen op welke terreinen je activiteiten gaat ontwikkelen met toestemming van de wederpartij. De oppositietermijn wordt met maximaal 22 maanden verlengd. Je beperkt dan wel je ontwikkelingsmogelijkheden als bedrijf en bovendien: blijf je zo'n lange periode aan merkontwikkeling doen terwijl je nog niet weet of je definitief uit gaat komen? Als start-up sta je niet sterk tegenover grote, gevestigde partijen.'

'Helmaal voorkomen kun je



**Theo-William van Leeuwen (48), jurist en directeur van merkenbureau Abcor**

'Het is belangrijk eerst na te gaan of de ander, die jou van merkinbreuk beschuldigt, wel een zaak heeft. Wat voor rechten heeft die ander? Zijn die net zo sterk als die van jou? Betreft het een heel ander product? Stap twee is controleren wat jouw eigen rechten zijn. Misschien is jouw handelsrecht wel ouder en ben je in een heel ander gebied actief. Merkrechten die niet worden gebruikt, kunnen komen te vervallen. Is dat het geval?'

'Veel kun je zelf uitzoeken. Voor toegang tot echt goede databases in de VS en Europa is het meestal al beter daar hulp voor in te schakelen, bijvoorbeeld van een merkenbureau. Onze ervaring is dat 95% van alle geschillen wordt ge-

schikt. De ene partij biedt dan aan om één aspect aan het product of de naam aan te passen. Als de ander daarmee akkoord gaat, kun je schikken.'

'Ik raad startende ondernemers meestal aan hun merk in de thuismarkt te registreren en dan te kijken in welke landen ze binnen vijf jaar actief denken te zullen worden. Het is verstandig om binnen zes maanden de bescherming uit te breiden naar deze landen. Een wereldwijde registratie is vaak onnodig. De kosten lopen in de tonnen. Een Europese registratie voor tien jaar kost een kleine €1500.'



**Brigitte Spiegeler (40), Brisdet Spiegeler Advocaten**

'Ik leg cliënten het intellectueel eigendom uit als een drietrapsraket. Je moet de bescherming van je merk goed regelen, je moet bedenken hoe je de naam wilt exploiteren — in licentie uitgeven of zelf uitbouwen — en je moet je merkrecht goed handhaven. Met dat

laatste bedoel ik dat je moet optreden tegen inbreuken op jouw merk en dat je je moet verweren als je beschuldigd wordt van inbreuk.'

'Een ondernemer is kenner van zijn markt. Hij zal in de regel zelf als eerste signaleren als er een koper op de kust is. Vergect niet dat er ook namen zijn die niet eens zijn geregistreerd. Die komen niet onder je aandacht via alerts.'

'Grote bedrijven kunnen dezelfde merknaam voor een veelheid aan producten registreren, maar in geval van inbreuk wordt gekeken naar feitelijk gebruik. Als jij aanvoert dat het oudere merkrecht is vervallen, dan is het aan de ander om aan te tonen dat dit niet zo is. Er wordt gekeken of er reclame is gemaakt, of er verpakkingen bestaan, of er facturen met de merknaam zijn opgesteld. Deze procedure loopt via de rechtbank.'

'Het is nooit te laat om te schikken. Veel producten kunnen prima naast elkaar bestaan. Een bekend voorbeeld is Ajax. Dat is een voetbalclub, een schoonaakmiddel en de naam van een merk brandblusser. Een rechtszaak is een ultimatum remedium, maar levert voor een ondernemer veel stress op. Hij moet zich op zijn business kunnen richten.'

**2** **Misschien tinned, geleete gende recessie**  
Integendeel. Wij zijn Metaal een groeier ming en nu kun je koop investeren. W goede onderhandeli

ADVERTENTIE

Een I  
Begin  
Kijk