

tl

TRENDS & LIVING
SHAPING TOMORROW

NUMMER 4
OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2009
DRIEMAANDELUKS
WWW.TLMAGAZINE.BE

SPECIAL

HONG KONG & WALLPAPERLAND



ICON REVIVAL
Bauhaus

RETAIL
Mode 2.0

EXPERTISE
Material Lab

64 PAGES ENGLISH INSIDE

Branding en bescherming

TEKST DOOR DOMINIQUE KAESMACHER
CHIEF IP ATTORNEY, KIRKPATRICK NV

Het is essentieel voor elke ondernemer om een eigen logo, een eigen merk of zelfs een eigen visuele identiteit te hebben. Soms is het beter om verscheidene merken te hebben.



Het merk of de visuele identiteit moet sterk, duurzaam en authentiek zijn en moet beantwoorden aan de verwachtingen van het doelpubliek. Het is even noodzakelijk om zijn merk, zijn logo of de elementen van zijn

visuele identiteit te beschermen. Maar hoe ga je te werk? Auteursrecht, merk, gedeponerd model? De juridische instrumenten zijn talrijk. Het standpunt van Kirkpatrick, een kantoor dat advies verleent inzake intellectuele eigendom.

Waarom een merk ontwerpen?

Het merk is in de eerste plaats een instrument dat een onderneming toelaat om zijn producten of diensten te herkennen en te onderscheiden van die van zijn concurrenten. Deze onderscheidingsfunctie is de voornaamste functie van het merk vanuit een juridisch oogpunt. Daarnaast speelt het merk een heel belangrijke rol op economisch vlak omdat het klanten kan aantrekken en vasthouden. Het merk vervult eveneens een "publicitaire" functie, want hoe kan men zonder merk reclame maken voor zijn product of dienst? Soms verwerft het merk een eigen waarde, onafhankelijk van de voorwerpen die het aanduidt, bijvoorbeeld de merken Dior, Ferrari of Microsoft, en speelt het een aanzienlijke rol in de financiële resultaten of in de beurswaardering. Deze bedragen kunnen pieken halen: zo werden in 2006 de merken Louis Vuitton op 15,63 miljard euro, L'Oréal op 5,33 miljard euro en Orange op 3,17 miljard euro geschat.

Waarom het merk beschermen?

Om een exclusief recht te verkrijgen op het merk en dus om een derde te kunnen verbieden om het te kopiëren of na te maken, om verwarring te stichten met uw merk, of om voordeel te halen uit de bekendheid van uw merk. Wat een verlies van energie, tijd en investering mocht u het merk niet beschermd hebben!



Hoe het merk beschermen?

Door het in te schrijven, te gebruiken en te verdedigen als merk. Het exclusieve recht ontstaat door de inschrijving van het merk bij een officiële instantie: hetzij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE, Den Haag), aanbevolen indien u een uitsluitend lokale strategie nastreeft, hetzij het Gemeenschapsbureau (BHIM, Alicante), aanbevolen indien u een Europese strategie voor ogen heeft, hetzij de wereldorganisatie (WIPO, Genève), aanbevolen indien u een globale strategie heeft. U kunt een merk ook land per land aanvragen indien u meer selectief bent. Alles hangt af van uw product of dienst en uw strategie. Het merk moet ook worden gebruikt. Hoe meer een merk gekend of bekend is, hoe groter zijn beschermingsomvang. Omgekeerd, een merk dat niet wordt gebruikt binnen de vijf jaren kan vervallen verklaard worden. Tenslotte moet het merk worden verdedigd door diegene te vervolgen die het gebruiken zonder toestemming. Het is eveneens aangewezen preventief het symbool TM of [®] naast uw merk te plaatsen zodra het werd aangevraagd of ingeschreven. In sommige gevallen kan het merk ook ingeschreven worden als "tweedimensionaal model", maar dan mag de bescherming van het auteursrecht niet vergeten worden.

Hoe een goed merk kiezen?

Enerzijds is een goed merk een merk dat een beeld van het product of de dienst van de onderneming opwekt, overeenkomstig de identiteit die de ondernemer het wil geven (familiebedrijf, modern, kwaliteit, ernstig, internationaal karakter, enz.). Anderzijds is een goed merk sterk op juridisch vlak, namelijk een merk dat niet dreigt nietig verklaard te worden of geweigerd bij inschrijving, en dat



daarboven toelaat om zich te verzetten tegen het gebruik en de inschrijving van merken door concurrenten. De juridische vereisten zijn echter niet altijd gemakkelijk te verzoenen met de marketing vereisten, en zijn soms zelfs tegenstrijdig. Zo wil de marketing, bijvoorbeeld, via het merk de doelconsument inlichten over de aard van het product, zijn kenmerken, zijn herkomst, zijn publiek, enz. Omwille van juridische verplichtingen, in het bijzonder het 'onderscheidend' vermogen van het merk, is het echter aan te raden om beschrijvende merken te vermijden. De louter suggestieve merken zijn dan weer toegelaten. Vervolgens moet het merk 'beschikbaar' zijn. Het is dus aanwezig om voorafgaandelijk onderzoek te voeren in de registers om na te gaan of het merk of een overeenstemmend merk niet reeds door een derde toegeëigend is. Tenslotte, moet het merk 'wettig' zijn. Het mag de consument niet misleiden ten aanzien van de herkomst of de hoedanigheid van de gemerkte producten of diensten. Een logo dat een koe afbeeldt, is bijvoorbeeld te vermijden als merk ter aanduiding van margarine... ■

Voor meer inlichtingen contacteer Patricia Van Overbeke, Trademark & Design Attorney.

d.kaesmacher@kirkpatrick.eu, www.kirkpatrick.eu