



## MERKENRECHT - BESCHIKBAARHEIDSONDERZOEK

Docent: Pieter de Ruijter

Bij de oprichting van nieuwe bedrijven en de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten hoort vaak een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe verpakking en een nieuwe slogan. Cruciaal bij de lancering daarvan is om vroegtijdig na te gaan dat er geen conflicten met oudere rechten van derden zullen kunnen ontstaan, althans om de risico's van eventuele conflicten goed in kaart te brengen. Een goed begin is het halve werk. En dat komt in de praktijk doorgaans neer op goed en regelmatig contact houden met je (interne/externe) klanten en in een vroeg stadium betrokken worden bij een merkontwikkelingstraject. Een goede afstemming tussen alle (mogelijk) betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld inhouse marketing- en juridische afdelingen, reclame-, communicatie- en naamontwikkelingsbureaus, merkengemachtigden, advocaten, is onontbeerlijk. Gebeurt dat niet, dan kan dat tot gevolgen hebben dat de lancering van een nieuw merk op het laatste moment niet kan doorgaan of als lancering echt niet meer kan worden afgeblazen, die lancering (te) grote risico's met zich meebrengt. Iedereen wil toch voorkomen dat een merkhouder gedwongen wordt zijn merk van de markt te halen, met alle nadelige (financiële) gevolgen van dien.

Voor het goed kunnen uitvoeren van een beschikbaarheidsonderzoek dien je uiteraard goed op de hoogte te zijn van, zoals hierboven genoemd, de belangen en bedoelingen van de klant voor nu en in de toekomst, alsook relevante wetgeving en jurisprudentie (in het bijzonder van het Hof van Justitie en het Gerecht, maar ook van lagere rechters) te kennen.

### Vorbereiden en instellen van een onderzoek

Een goede merkengemachtigde moet bij het voorbereiden van een onderzoek, bij voorkeur later gevolgd door de noodzakelijke maatregelen voor bescherming van een merk, rekening houden met de commerciële belangen van de klant en zich dan ook goed kunnen inleven in het zich concreet aandienende geval. Altijd moet een balans worden gezocht tussen zowel de marketingtechnische als de juridische aspecten die een rol spelen. Belangrijk is dus dat je vragen stelt aan de klant die hij in eigen bewoordingen kan beantwoorden: welke producten/diensten worden (nu en mogelijk in de toekomst) onder het merk aangeboden, welke merkvarianten zullen worden gebruikt, waar zal het merk worden gebruikt, hoe zal het merk worden gebruikt (is er alleen sprake van merkgebruik of ook van gebruik als handelsnaam?). Aan de hand van de verkregen informatie kun je bepalen welke waren-/dienstenklassen relevant zijn (denk er hierbij aan dat het onderzoek in meer klassen kan worden ingesteld dan die waarin het uiteindelijke depot zal worden verricht, namelijk vanwege eventuele soortgelijkheid tussen waren/diensten in andere klassen). Als alles duidelijk is, kan het onderzoek worden ingesteld (aangevraagd bij bijvoorbeeld Compumark).

### Analyse en advies

Nadat het onderzoek is ingesteld, krijg je de beschikking over een onderzoeksresultaat dat vaak bestaat uit een computerlijst van alle merken die aan de selectiecriteria (met het oog op visuele, auditieve, begripsmatige overeenstemming) voldoen en afschriften van de meest relevant geachte merken. Bij het analyseren van hoe bezwarend de aangetroffen merken zijn voor het onderzochte merk hanteer je de geldende en van toepassing zijnde wetgeving en rechtspraak. Aan de hand van de analyse schrijf je een advies dat zo is opgesteld dat het goed past bij het soort klant voor wie het is bestemd. Immers, verschillende klanten hebben een verschillende kennis van de materie. Vaak is het zo dat je een vertaalslag moet maken van het juridische (je advies moet uiteraard wel volledig



zijn) naar een voor de klant begrijpelijk en in de praktijk toepasbaar advies. Laat een klant niet zweven en voorkom de vraag van de klant “Wat moet ik nu eigenlijk doen?”, maar geef een duidelijk advies. De klant moet weten wat hem in bepaalde gevallen eventueel te wachten staat en of en zo ja hoe die gevallen zijn op te lossen.

Het is met het bestaan van zoveel merken natuurlijk moeilijk om een duidelijke “clearance” te krijgen. Voor klanten is dan ook prettig als je adviseert hoe met bepaalde (potentiële) risico’s om te gaan. Klanten waarderen het als je hierbij probeert praktische oplossingen aan te reiken, bijvoorbeeld door aanvullend onderzoek op internet.