



MERKENRECHT – DEPOT STRATEGIE

Docent: Ellen Gevers

Dit lesonderdeel is bedoeld als het onderdeel waarin de eerder behandelde onderdelen Benelux Merkrecht, Merkenrecht Buitenland, Internationale merkregistratie en registratie van het Gemeenschapsmerk samenkomen. Een en ander verder aangevuld met andere overwegingen die moeten worden gemaakt voor het maken van een depot strategie. Hierbij komt aan bod het spanningsveld tussen wat kan worden geregistreerd, huidige en toekomstige beschermingsbehoefte en welke rechten op langere termijn in stand kunnen worden gehouden.

In deze eerder onderdelen is per register/registratie systeem gekeken naar de kenmerken en vereisten voor merkregistratie voor ieder afzonderlijk register. Dit lesonderdeel betreft de het maken van een keuze uit de verschillende registers en het adviseren omtrent de meest gunstige “depotroutte” rekening houdend met de omstandigheden van het specifieke geval en de wensen van de cliënt in het licht van de kenmerken, vereisten en de voor- en nadelen van de verschillende beschikbare registers. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende convergentie programma’s vanuit het EU IPO.

Behalve de kenmerken, voor- en nadelen van de verschillende registers is eveneens aandacht voor bijzonderheden bij depots in buitenlandse merkenregisters met de focus op de zaken die afwijken van de procedures en vereisten zoals we die in de Benelux kennen. Hierbij wordt gekeken welke bijzonderheden en speciale vereisten men in verschillende landen kan tegenkomen, zoals:

- afwijkende classificatie systemen
- geldigheidsduur van merkregistraties
- bewijs van gebruik noodzakelijk voor instandhouding en/of vernieuwing van merkregistraties
- problematiek verbonden aan gebruik en registratie van translitteraties van merken in een ander schrift.