



MERKENRECHT – Nietigheid en verval van merkrechten

Docent: Tobias Cohen Jehoram

1. Nietigheid

Als een merk bij inschrijving had kunnen of moeten worden geweigerd, maar dit niet is gebeurd, dan resteert voor de belanghebbende de optie het merk nietig te laten verklaren. Nietigverklaring heeft tot gevolg dat het merk wordt geacht nooit te hebben bestaan. In zoverre wijkt de nietigverklaring af van de vervallenverklaring dat geen terugwerkende kracht kent.

De gronden voor nietigverklaring staan limitatief opgesomd in het BVIE en de Verordening. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen absolute en relatieve nietigheidsgronden.

Hierbij wordt ingegaan op begrippen als

- Inburgering en Verwatering
- Termijnen voor inroeping
- juridische bodemprocedure of kort gedingprocedure (verweer)
- Verschillen Uniemerk en Benelux registratie (depot te kwader trouw)
- Uitbreiding vormen exceptie naar 'vormen, of andere kenmerken' van de waar

2. Vervalgronden

Naast de nietigheid van de inschrijving, bestaat het verval van het recht. Anders dan bij nietigheid, werkt het verval vanaf het moment dat de reden van het verval zich voordoet ("ex nunc"). Onderscheid wordt gemaakt tussen vervalgronden die van rechtswege werken (bijv. het verstrijken van de geldigheidsduur) en die welke na inroeping ervan door de rechter worden toegepast (bijv. afwezigheid van "normaal" gebruik).

Het recht op het merk vervalt: bij niet normaal gebruik van het merk binnen een ononderbroken periode van vijf jaar zonder dat daarvoor een geldige reden bestaat. In dit kader zal ook Herstel van rechten – "Heilung" worden behandeld waaronder ook de geldende drie maanden termijn voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring.

In dit kader komen eveneens begrippen aan bod als vervalrijpe periode en co-existentie.

Ook wordt aandacht besteed aan vervalgronden als :

- In- en uitburgering / verwording tot soortnaam
- misleidend gebruik
- bijzondere vervalgronden voor collectieve merken

alsmede:

- de positie van licentienemer onder vervallen te verklaren merk
- procesrechtelijke gang van zaken (hoe/waar te vorderen, door wie, bewijslast)
- wat de situatie is m.b.t. internationale inschrijvingen
- wat de eenheid van merkrecht meebrengt (BNL en EU)

3. Nietigheid en Vervalgronden

Tenslotte zal aandacht worden besteed aan de op handen zijnde administratieve procedure bij BBIE voor vervallen- en nietigverklaring Benelux registratie conform Merkenrichtlijn.