

Ondernemer, let op je merk(rechten)!

Intellectueel eigendom is een verzamelaar van verschillende soorten rechten. Behalve het merkenrecht vallen hier bijvoorbeeld het auteursrecht onder, dat creatieve prestaties beschermt, en het octrooirecht, voor de bescherming van uitvindingen. "Het is natuurlijk zuur als je veel tijd hebt gestoken in de ontwikkeling van een nieuw product, en iemand anders kopieert het zodra het succesvol op de markt is", zegt Roerdink, die gespecialiseerd is in IE-recht. "Een (tijdelijk) monopolie geeft de onderneming de kans om zijn product te beschermen."

Kwaliteitsgarantie

Het merkenrecht beschermt merknamen, logo's, de vorm of verpakking van producten, maar ook, zoals bijvoorbeeld Apple doet, de winkelrichting. Het merk verdient die bescherming, omdat het een paar wezenlijke functies vervult, vertelt Roerdink. "Als je iets op de markt brengt, wil je het een naam geven zodat je het kunt aanpakken en een bepaalde kwaliteit kunt garanderen. Die kwaliteit zal de consument van een gevestigd merk ook verwachten."

Tijdelijk monopolie

Voor de juiste bescherming van een merk moeten een paar dingen geregeld zijn, stelt Roerdink. Dat begint bij de registratie. "Zorg dat je het merk registreert bij het Benelux-Bu-

reau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) of bij het Europese EUIPO. Dit geeft je een monopolie en de mogelijkheid om andere partijen te verbieden om een merk te voeren dat erop lijkt. Het merkmonopolie geldt in principe alleen voor de producten en diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Om die reden kan Ajax tegelijkertijd het merk zijn van een voetbalclub, een schoonmaakmiddel en een brandblusser."

Het monopolie is tijdelijk, maar wel oneindig te verlengen, telkens met tien jaar. Roerdink: "De registratielasten beginnen bij 244 euro voor bescherming in de Benelux, en 850 euro voor de hele EU. Voor de gemiddelde MKB'er, die een of twee merken en een logo heeft, is dat te overzien. Zeker over tien jaar gerekend. Maar als je meerdere productlijnen en merken hebt en wereldwijd handelt, kunnen de kosten wel oplopen. Uiteraard is het aan te raden voor de registratie een IE-professional in te schakelen."

Hagelslag

Na de registratie is handhaving van belang, benadrukt Roerdink. "Vroeger was hagelslag een merk, ik geloof van Venco,

maar concurrenten zijn dat woord zo vaak gaan gebruiken dat het niet meer onderscheidend is voor de merkhouder. Die heeft daar dus onvoldoende tegen opgetreden en het merkrecht is uiteindelijk vervallen." Ook wijst hij op de noodzaak van goede afspraken met partijen waarmee het bedrijf samenwerkt, zoals ontwerpers en licentiehouders. Via een licentie kan de merkhouder andere partijen toestemming geven om het merk te gebruiken en voorwaarden stellen aan de manier waarop dat moet gebeuren. Roerdink: "Consequent gebruik van het merk en optreden tegen namaak is dan ook cruciaal."

Rolls-Royce

Intellectueel eigendom is niet alleen van belang bij het in de markt zetten van producten en diensten. Bij overnametractaten is de IE-portefeuille doorgaans een cruciaal onderdeel van de boedel, Roerdink: "Zorg er als verkoper voor dat je de juiste zaken hebt geregistreerd en dat je precies weet welke IE-rechten je in huis hebt. Andersom moet je als koper terdege onderzoeken wat je koopt en of je straks alle rechten hebt om het merk te kunnen voeren." Op dit gebied zijn vele tragische vergissingen begaan. Roerdink herinnert zich een bekend verhaal over de verkoop van Rolls-Royce, eind jaren negentig, aan Volkswagen, dat een enorm bedrag voor de overname betaalde, maar blijkbaar geen goed due diligence-onderzoek had gedaan. "Kort na de overname bleek het

merk niet in de target te zitten. Ze hadden wel de fabriek en de werknemers gekocht, en konden de auto's produceren, maar ze konden er niet het merk op plakken!"

Dure fouten

Ook in de samenwerking met externe leveranciers gaat het regelmatig mis. Roerdink noemt het voorbeeld van Media Apotheken, dat wilde uitbreiden naar België en Polen. Een extern designbureau had de logo's, huisstijl en winkelrichting voor de apothekersclub ontwikkeld, maar op papier alleen toestemming gegeven om die in Nederland te gebruiken. Een dure fout, bleek in de juridische strijd die volgde. De rechter oordeelde dat de apothekers de ontwerpen niet in het buitenland mochten gebruiken en een fikse boete en de proceskosten moesten betalen.

Roerdink: "Als je voor een ontwerp hebt betaald, is het automatisch van jou, is vaak de gedachte. Maar dat is een vergissing: intellectuele eigendomsrechten moet je op papier, met een akte, overdragen. Dat kun je maar beter vooraf goed regelen. Zo voorkom je later een hoop gedoe."



Herwin Roerdink
advocaat-partner
Vondst advocaten

