



DE BOCK & BALUWE ADVOCATEN

INTELLECTUELE EIGENDOM

Een overzicht van onze diensten inzake merken, modellen, octrooien, auteursrecht en andere aspecten betreffende intellectuele eigendom



MERKEN

Waarom registeren?

Met een merkregistratie creëert u voor uw onderneming een belangrijke (immateriële) waarde: u kan uw onderneming duidelijk identificeren en u geniet een verregaande bescherming tegen namaak of merkenfraude door concurrenten of derden.

Beschermingsvoorwaarden

Opdat een merk voor registratie in aanmerking zou komen, moet het minstens (i) *onderscheidend*, (ii) *toelaatbaar* en (iii) *beschikbaar* zijn.

De vereiste van **onderscheidend vermogen** impliceert dat uw merk in staat moet zijn om de waren of diensten van uw onderneming te onderscheiden van deze van andere ondernemingen.

Zo zal “Persil” bijvoorbeeld ongeschikt zijn om te dienen als merk voor peterselie, maar is het wel een geldig merk voor wasmiddelen.

In dit verband dient er trouwens te worden gewezen op de verschillende mogelijke merk vormen die geregistreerd kunnen worden. De meest gangbare

vorm is een woordmerk, maar het is evengoed mogelijk om een kleurmerk, beeldmerk of gecombineerd merk (combinatie woord-beeld) te deponeren. Door het combineren van een beschrijvend woord met een niet-beschrijvend beeld of omgekeerd, kan men het probleem aan onderscheidend vermogen oplossen.

De vereiste van **toelaatbaarheid** impliceert dat uw merk niet strijdig mag zijn met de openbare orde of de goede zeden.

Zo kan men bijvoorbeeld geen woorden of beelden registreren met een racistische boodschap of kan men ook geen cijfercombinatie die in een land als algemeen noodnummer is gekend, registreren.

Ook de vlaggen van een Staat of van bijvoorbeeld de Europese Unie kunnen niet als teken worden gedeponereerd.

Tenslotte moet het merkteken ook nog **beschikbaar** zijn binnen het territorium waarin u bescherming wenst aan te vragen en dit met betrekking tot de door u beoogde waren en diensten. In het merkenrecht speelt namelijk het

“specialiteitsbeginsel”. Dit betekent dat het onderzoek naar de beschikbaarheid wordt beperkt tot de kring van waren en/of diensten waarvoor het merk wordt ingeschreven.

Een merkregistratie dient aldus altijd te gebeuren voor welomschreven diensten en goederen. Stel bijvoorbeeld dat u een merk “ALFA” heeft en dat dit geregistreerd wordt voor Klasse 25: Kleding, dan zal de merkhouders van een ouder merk “ALFA” dat geregistreerd is voor bijvoorbeeld Klasse 32: bieren, geen oppositie kunnen voeren tegen het gebruik door u. Dit omwille van het feit dat een merk slechts bescherming biedt voor de betrokken waren en diensten waarvoor het is ingeschreven (deze indeling in klassen gebeurt conform de Nice-classificatie van 15 juni 1957).

Indien er bijgevolg reeds een identiek of gelijksoortig merk bestaat binnen dezelfde categorie van waren en/of diensten waarvoor u uw merk wenst te registreren dan zal dit niet mogelijk zijn. De houder van het oudere merk kan tegen uw aanvraagprocedure oppositie voeren.

Tot slot dient er nog te worden op gewezen dat een merkregistratie steeds voor een welbepaald **territorium** dient te gebeuren. Een merkregistratie kan bijgevolg lokaal, Europees of Internationaal gebeuren.

Ingeval van een Beneluxmerk geniet u een merkenrecht binnen de Benelux, ingeval van een Uniemerkenrecht geniet u een merkenrecht in alle landen van de Europese Unie (EU) en ingeval van een Internationaal merk bepaalt u zelf in welke landen buiten de EU u een merkinschrijving wenst (voor de landen die lid zijn van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid 1967).

Waar u uw merk registreert, bepaalt u in functie van het door u (voorgenomen) gebruik van het merk. Als merkhouders heeft u immers de verplichting om uw merk daadwerkelijk als merk aan te wenden binnen het territorium waar u een merkinschrijving geniet. Gebruikt u uw merk niet gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar, dan loopt u het

risico dat uw merk naderhand vervallen wordt verklaard.

Het heeft dus geen zin om te kiezen – en te betalen – voor een merkinschrijving in landen waarvan u nu reeds weet dat u uw merk daar nooit zal aanwenden.

Dienstverlening

Voorafgaandelijk advies en merkonderzoek

Gezien onze expertise betreffende merkregistraties kunnen wij u op een snelle manier adviseren omtrent de haalbaarheid van uw merkregistratie en kunnen wij eventueel bijsturen waar nodig. Zo gaan wij na of uw merk aan bovenstaande beschermingsvoorwaarden voldoet.

Bovendien kunnen wij ook voorafgaandelijk onderzoek doen naar de beschikbaarheid van uw merk, teneinde de kans op oppositie door derden te verkleinen.

Merkregistratie

Vervolgens kunt u ook beroep op ons doen voor de registratie zelf van uw merk. Een merk is namelijk maar tegenstelbaar wanneer het wordt geregistreerd. Zonder registratie is uw merk “waardeloos”.

Het belang van een correcte merkregistratie kan niet worden onderschat. Zo zal de omschrijving van de klassen essentieel zijn voor de beschermingsomvang van uw merk. Ook de keuze voor het territorium waarbinnen u registratie wenst en voor welk soort merk (woordmerk, logo, combinatie) u registratie wenst, kan van groot belang zijn bij een latere geschillenregeling.

Onze ervaring inzake geschillenregeling betreffende merken (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), biedt ons bij een merkenregistratie dan ook een enorm voordeel. Wij staan in voor zowel lokale, Europese als Internationale merkregistraties.

Bovendien is het ook steeds mogelijk dat er zich tijdens de merkregistratie moeilijkheden voordoen, zoals bv. een oppositieprocedure door de merkhouder van een jonger merk. Indien wij uw merkregistratie verzorgen worden wij op de hoogte gesteld van een dergelijke procedure en kunnen wij hiertegen onmiddellijk en efficiënt reageren.

Geschillenregeling inzake merken

Ten slotte kunnen wij u uiteraard bijstaan in zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke geschillen betreffende uw merk.

Zo kunnen wij u bijvoorbeeld begeleiden bij het opstellen van een ingebrekestelling wanneer wij vaststellen dat een merk een inbreuk vormt op uw ouder merk of kunnen wij u bijstaan bij het voeren

van een oppositieprocedure tegen nieuwe merken die gelijkaardig zijn aan uw geregistreerd merk.

Indien nodig voeren wij eveneens merkenrechtelijke procedures voor de rechtbank, zoals beslag inzake namaak, stakingsvorderingen, oneerlijke handelspraktijken, nietigheidsvorderingen, enzoverder.

Uiteraard zal altijd eerst worden nagegaan of een minnelijke regeling al dan niet mogelijk is, in welk geval wij eveneens bijstand kunnen verlenen bij het onderhandelen en opstellen van co-existentieovereenkomsten of licentieovereenkomsten.

Kosten en taksen merkregistratie

Type	Kosten & Taksen	
<ul style="list-style-type: none"> Registratie Beneluxmerk (Belgie Nederland, Luxemburg) 	Officiële taks 3 klassen	€ 240,00
	Taks per bijkomende klasse	€ 37,00
	Forfaitair ereloon	€ 300,00
	TOTAAL 3 klassen	€ 540,00
<ul style="list-style-type: none"> Registratie Europees merk (28 lidstaten Europese Unie) 	Officiële taks 1 klasse	€ 850,00
	Taks tweede klasse	€ 50,00
	Taks bijkomende klasse na tweede	€ 150,00
	Forfaitair ereloon	€ 450,00
	TOTAAL 3 klassen	€ 1 500,00
<ul style="list-style-type: none"> Registratie Internationaal merk (wereldwijd, afhankelijk van de aangeduide lidstaten) 	Afhankelijk van de aangeduide lidstaten	Prijs op aanvraag
<ul style="list-style-type: none"> Merkonderzoek Beneluxmerk, Europees merk of Internationaal merk 		€ 650,00
<ul style="list-style-type: none"> Vernieuwing Beneluxmerk 	Officiële hernieuwingstaks	€ 260,00
	Forfaitair ereloon	€ 150,00
	TOTAAL	€ 410,00
<ul style="list-style-type: none"> Vernieuwing Europees merk 	Officiële hernieuwingstaks 1 klasse	€ 850,00
	Taks tweede klasse	€ 50,00
	Taks bijkomende klasse na tweede	€ 150,00
	Forfaitair ereloon	€ 250,00
	TOTAAL	€ 1 300,00

Het forfaitair ereloon voor bovenstaande registraties omvat uitsluitend het bepalen van de klassenomschrijving, het depot, de publicatie en inschrijving van het merk, alsook alle communicatie hieromtrent. Hierin valt bv. niet de bijstand bij een mogelijke oppositieprocedure. De registratie is geldig voor een periode van 10 jaar, waarna er een mogelijkheid is tot hernieuwing tegen betaling van een hernieuwingstaks.

Het forfaitair ereloon voor het merkonderzoek omvat het adviseren omtrent de beschermingsvoorwaarden en een beschikbaarheidsonderzoek, alsook alle communicatie hieromtrent.

Overige adviezen, geschillen, oppositieprocedures, enzoverder worden aan een uurloon aangerekend.



TEKENINGEN EN MODELLEN

Waarom registreren?

Vormgeving en design spelen een belangrijke rol op de economische markt. Het tekeningen- en modellenrecht reikt dan ook een bescherming aan voor die extra investering die bedrijven doen in de creatie en ontwikkeling van producten met een bijzonder uiterlijk.

Beschermingsvoorwaarden

De bescherming van tekeningen en modellen strekt zich uit tot het **uiterlijk** van een product of een onderdeel ervan. Het kan zowel gaan om een vorm die tweedimensionaal is (bv: patroon van behangpapier) als driedimensionaal (bv: stoel, kledij). Het tekeningen en modellenrecht kent een ruim toepassingsgebied. Elk voorwerp met een specifiek uiterlijk kan in aanmerking komen voor bescherming.

Opdat een model kan worden beschermd, moet het model minstens (i) *nieuw* zijn en (ii) getuigen van een *eigen karakter*.

Een model wordt als **nieuw** beschouwd indien er nergens een identieke tekening of identiek model

voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot. Dit vereiste wordt echter beoordeeld aan de hand van een globale beoordeling en niet door een vergelijking kenmerk, per kenmerk. Indien een model aldus slechts in onbelangrijke details verschilt van een ander model, zal dit eveneens als identiek worden beschouwd (let op: wanneer de openbaarmaking door de houder zelf of in gevallen van misbruik is gebeurd, geldt een gratieperiode van 12 maanden na de betreffende openbaarmaking waarbinnen alsnog een depot kan gebeuren zonder dat de vereiste van nieuwheid is aangetast).

Een model beschikt over een **eigen karakter** wanneer het bij een geïnformeerde gebruiker een algemene indruk wekt die verschilt van de algemene indruk die de gebruiker heeft van reeds beschikbare tekeningen of modellen. Er mag met andere woorden geen sprake zijn van een *déjà vu* gevoel. Hierbij zal de creatieve vrijheid van de ontwerper een belangrijk element zijn. Zo zal bij een vergelijking tussen twee modellen keukentafels het gegeven dat beide tafels vier poten hebben in de regel geen betekenisvol element zijn, nu vier poten in de overgrote gevallen een vast kenmerk van

keukentafels zijn. Bij modellen waarvoor de creatieve vrijheid van de ontwerper beperkt is, zullen kleine verschillen kunnen volstaan om een andere algemene indruk te wekken.

Uitgesloten van bescherming zijn tekeningen en modellen waarvan de uiterlijke kenmerken uitsluitend door de technische functie worden bepaald (in dergelijk geval is er de optie van octrooibeschermtng).

Zoals in het merkenrecht dient ook de bescherming van het tekeningen -en modellenrecht te worden aangevraagd voor een welbepaald **territorium** (lokaal, Europees of internationaal (Schikking van 's-Gravenhage van 28 november 1960).

Dienstverlening

Voorafgaandelijk advies

Wij kunnen u adviseren omtrent het nut en de mogelijkheid van het registreren van uw design als tekening of model. Zo kan gezien het technisch karakter van uw design, octrooibeschermtng meer aangeraden zijn of is het mogelijk dat er reeds een auteursrecht rust op uw tekening of model.

Modeldepot

Zoals in het merkenrecht kan u zich maar op het tekeningen –en modellenrecht beroepen na registratie van uw tekening of model (met uitzondering van het niet-geregistreerd EU model, hetgeen onderworpen is aan welbepaalde voorwaarden en een minder verregaande bescherming biedt).

Essentieel bij de registratie van een model is de correcte weergave van het model nu dit de beschermingsomvang van het model bepaalt. Er kunnen tot 7 verschillende weergaven worden beschermd van één en hetzelfde model. Deze weergaven dienen echter aan een aantal richtlijnen te voldoen. Gezien onze expertise inzake tekeningen- en modellen kunnen wij u hier perfect in bijstaan.

Bovendien dient een model ook voor een welbepaalde klasse te worden ingeschreven met het oog op de beschermingsomvang van uw tekening of model. Ook hier kunnen wij de correcte klasse aangeven.

Geschillen inzake tekeningen –en modellen

Ten slotte hebben wij jarenlange ervaring in het bijstaan van cliënten in zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke geschillen betreffende modellen.

Zo kunnen wij u bijvoorbeeld begeleiden bij het opstellen van een ingebrekestelling wanneer er wordt vastgesteld dat een model een inbreuk vormt op uw ouder model. Indien nodig voeren wij eveneens procedures voor de rechtbank, zoals beslag inzake namaak, stakingsvorderingen, oneerlijke handelspraktijken, nietigheidsvorderingen, enzoverder.

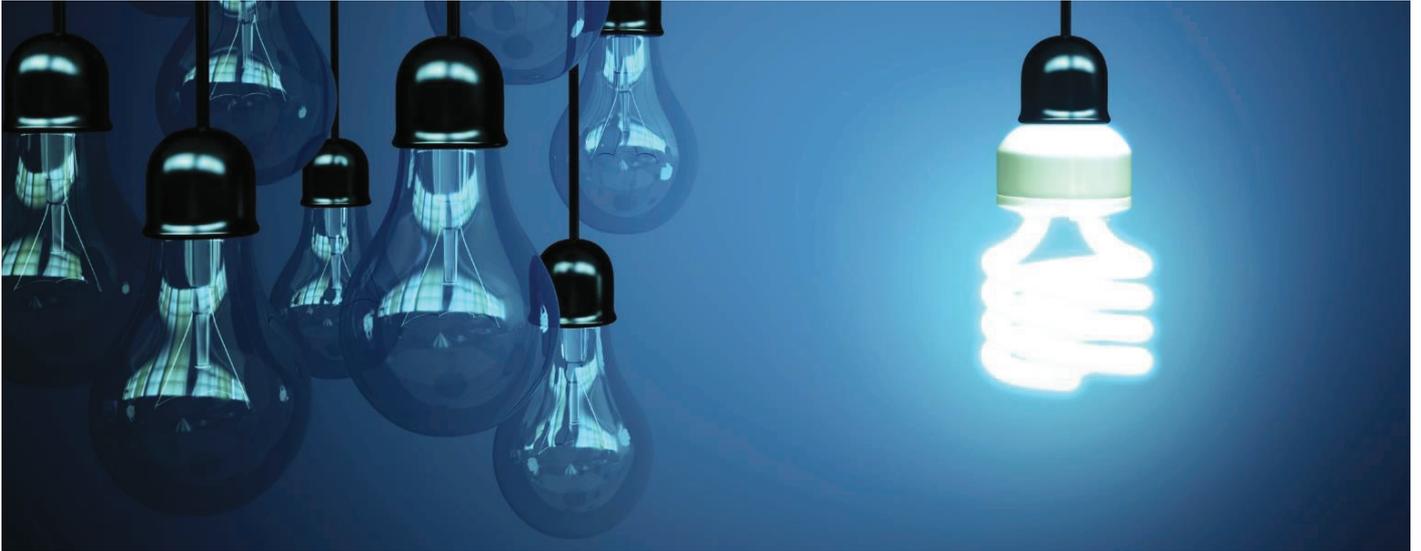
Uiteraard zal altijd eerst worden nagegaan of een minnelijke regeling al dan niet mogelijk is, in welk geval wij eveneens bijstand kunnen verlenen bij het onderhandelen en opstellen van co-existentieovereenkomsten of licentieovereenkomsten.

Kosten en taksen modeldepot

Type	Kosten & Taksen	
• Enkelvoudig depot Beneluxmodel (Belgie Nederland, Luxemburg)	Officiële taks (7 weergaven)	€ 178,00
	Forfaitair ereloon	€ 150,00
	TOTAAL	€ 328,00
• Enkelvoudig depot Europees model (28 lidstaten Europese Unie)	Officiële taks (7 weergaven)	€ 350,00
	Forfaitair ereloon	€ 200,00
	TOTAAL	€ 550,00
• Depot Internationaal model (wereldwijd, afhankelijk van de aangeduide lidstaten)	Afhankelijk van de aangeduide lidstaten	Prijs op aanvraag

Het forfaitair ereloon voor bovenstaande registraties omvat uitsluitend het bepalen van de klassenomschrijving, het depot, de publicatie en inschrijving van het model, alsook alle communicatie hieromtrent. De modelinschrijving is geldig voor een periode van 5 jaar en kan vier maal hernieuwd worden tegen betaling van een hernieuwingstaks. Bovenstaande prijzen hebben bovendien betrekking op het depot van één tekening of model. Voor een meervoudig depot krijgt u een persoonlijke offerte.

Alle adviezen, geschillen, en andere aspecten die niet onder de registratie zelf vallen worden aan een uurloon aangerekend.



OCTROOIEN

Octrooien worden verleend voor uitvindingen. Die uitvindingen kunnen bestaan uit een voorwerp of een proces dat bedacht is. Het octrooi levert een tijdelijk (20 jaar) exclusief recht op de exploitatie van die uitvinding. Hiertegenover staat dat de octrooihouder zijn octrooi moet bekend maken.

Om voor octrooieerbaarheid in aanmerking te komen moet een uitvinding aan drie formele voorwaarden voldoen: (i) ze moet *nieuw* zijn, (ii) ze moet op *uitvinderswerkzaamheid* berusten en (iii) ze moet vatbaar zijn voor *toepassing op het gebied van nijverheid*.

Het octrooirecht ontstaat niet automatisch, maar dient te worden aangevraagd. Deze aanvraag dient te geschieden voor een welbepaald territorium (nationaal octrooi, Europees octrooi, Eenheidsoctrooi). De keuze voor een welbepaald territorium, bepaalt de specifieke wetgeving die van toepassing zal zijn voor het bepalen van de

beschermingsomvang van uw octrooi. Zo zal bijvoorbeeld bij het Eenheidsoctrooi (dat voorzien is van toepassing te zijn in 25 lidstaten van de EU) een aangemaakt octrooigerecht bevoegd zijn om een uitspraak te doen die geldt voor alle lidstaten waarvoor het octrooi werd aangevraagd. Terwijl een Europees octrooi enkel een bundel aan nationale octrooien vormt die dienen te worden aangevochten op lokaal niveau, land per land.

Gezien onze jarenlange expertise in het octrooirecht kunnen wij u dan ook adviseren bij de strategische keuzes die u kunt maken bij een octrooiaanvraag. Bovendien kunnen wij u een octrooibureau op maat aanbevelen voor het indienen van uw octrooiaanvraag.

Verder kunnen wij ook bijstand verlenen bij het afdwingen van uw octrooirechten of het opstellen en onderhandelen van specifieke contracten betreffende uw octrooirecht.



AUTEURSRECHT

Wat is het auteursrecht en hoe kunnen wij u helpen?

Het auteursrecht beschermt elk 'werk van letterkunde en kunst'. Deze uitdrukking dient echter in zeer ruime zin te worden begrepen. Vandaag beschermt de auteurswet namelijk veel meer dan wat traditioneel als "artistieke creaties" worden aangeduid. Zelfs utilitaire voorwerpen, zoals huishoudtoestellen, schoenen, handtassen, zetels, enzoverder kunnen bescherming genieten onder het auteursrecht.

De enige twee vereisten die de auteurswet stelt is dat (i) het werk moet uitgedrukt zijn in een **concrete vorm**, en (ii) het werk moet voldoen aan de **originaliteitsvereiste**. Het auteursrecht beschermt aldus geen ideeën, hoe origineel die ook mogen zijn. Bovendien worden alleen maar werken beschermd die de "uitdrukking vormen van de eigen intellectuele arbeid van de auteur". Werken die louter door modetendensen of technische functie zijn ingegeven komen aldus niet in aanmerking voor bescherming onder het auteursrecht.

In tegenstelling tot de industriële rechten (merkenrecht, octrooirecht, tekeningen-en

modellenrecht) ontstaat het auteursrecht **automatisch** door het feit, namelijk de veruiterlijking van een idee, zelf. Er dient aldus geen enkele formaliteit te worden vervuld.

De Bock & Baluwé heeft een uitgebreide expertise in het auteursrecht, zowel op het vlak van adviseren, negotiëren als op het vlak van geschillenregeling. Zo kunnen wij u bijstaan bij het opstellen van een 'cease and desist' letter of bij het opstellen van een licentieovereenkomst.

Bovendien zijn wij reeds herhaaldelijk opgetreden in gerechtelijke procedures, zowel internationaal als nationaal, inzake schending van auteursrechten, zoals een vordering tot staking van het gebruik van een kopie, het vorderen van schadevergoeding of het beslag inzake namaak.

i-depot

Ondanks het feit dat het auteursrecht in principe automatisch ontstaat is het toch van vitaal belang om reeds vanaf het begin de nodige aandacht te schenken aan uw auteursrechten en om te anticiperen op mogelijke inbreuken. Ingeval van een inbreuk op uw auteursrechten zal u namelijk twee zaken moeten bewijzen: 1) dat u de auteur bent van

het desbetreffende werk en 2) het tijdstip waarop het werk werd gecreëerd. In het auteursrecht geldt namelijk het anterioriteitsprincipe. Diegene die zich op het auteursrecht beroept zal moeten aantonen dat hij of zij als eerste het originele werk heeft gecreëerd.

Ook hierin kunnen wij u bijstaan. Een manier om zowel de identiteit van de auteur als het tijdstip waarop het werk werd gecreëerd vast te leggen is

namelijk via het **i-depot**. Het i-depot is een wettelijk bewijsmiddel dat wordt aangeboden door het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) waarbij de datum van een creatie op een eenvoudige manier kan worden vastgelegd.

Het deponeren van een i-depot wordt dan ook door ons aangeboden teneinde uzelf een zekerheid te verschaffen voor het geval er een kopie zou opduiken.

Type	Kosten & Taksen	
• Deponeren i-depot (5 jaar)	Taks deponeren	€ 35,00
	Forfaitair ereloon	€ 35,00
	TOTAAL	€ 70,00
• Verlenging i-depot	Taks verlenging	€ 25,00
	Forfaitair ereloon	€ 15,00
	TOTAAL	€ 40,00

Het forfaitair ereloon voor bovenstaande registratie omvat het voorbereiden van de registratie en de registratie alsook alle communicatie hieromtrent. Het i-depot kent een bewaartermijn van 5 jaar en kan verlengd worden tegen betaling van een hernieuwingstaks



OVERIGE DIENSTEN

Gezien de jarenlange ervaring in het domein van de intellectuele rechten kunnen wij u ten slotte ook bijstaan betreffende de minder voorkomende subdomeinen van het intellectueel eigendomsrecht zoals de wetgeving inzake softwarebescherming,

domeinnaamgeschillen, kwekersrecht en rechtsbescherming van databanken, alsook betreffende gelieerde rechtsdomeinen zoals de wetgeving inzake handelspraktijken en oneerlijke concurrentie.