

NANAC

het merk

in 9 stappen

Een uitgave van Stichting Neen aan Namaak en Piraterij



Deze brochure werd opgesteld door de Stichting Neen aan Namaak en Piraterij (redactie: Gevers European Intellectual Property Architects en Johan Van Praet gcv).

Elke tekst, elke lay-out, elk ontwerp en elk element in deze brochure is auteursrechtelijk beschermd ©.

Uittreksels uit de tekst van deze brochure mogen enkel voor niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd met de juiste bronvermelding. De Stichting Neen aan Namaak en Piraterij en de auteurs wijzen elke aansprakelijkheid voor de inhoud van deze brochure af. Deze brochure heeft niet de bedoeling om een volledig overzicht te bieden van potentiële namaakbedreigingen of het merkenrecht.

De vermelde informatie:

- is louter algemeen van aard en is niet gericht op de specifieke situatie van een individu of een rechtspersoon;*
- is niet noodzakelijk volledig, accuraat of bijgewerkt (voor gedetailleerde en accurate informatie, kunt u surfen naar de website van FOD Economie, sectie "Octrooien": http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Octrooien/);*
- is geen professioneel of juridisch advies;*
- vervangt het advies van een expert niet;*
- geeft geen garanties voor een veilige bescherming.*

Waarom een brochure over merken?

De bescherming van merken en van intellectuele eigendom is van niet te onderschatten belang. Innovatie en creativiteit liggen immers aan de basis van economische groei en welvaart. We moeten ze koesteren en beschermen. Het namaken van producten, de schending van octrooien of het kopiëren van literaire werken dateren niet van gisteren maar namen de jongste jaren een geweldige vlucht. Op wereldvlak wordt de onrechtmatige handel in de vorm van namaak of piraterij geschat op 600 miljard US\$, aldus de OESO-cijfers. Vertalen we deze raming naar de Belgische realiteit, dan betekent dat zo'n 5 miljard euro per jaar. Niet alleen kunstwerken of luxeproducten maar ook wisselstukken voor auto's, geneesmiddelen, speelgoed, huishoudelijke producten, voeding, enz. zijn het mikpunt van valsspellers. Namaak en piraterij ondermijnen de economie in al zijn dimensies: de consument wordt misleid over de kwaliteit en de authenticiteit van de producten en diensten en in sommige gevallen komt zijn gezondheid zelfs in gevaar. Op haar beurt wordt de overheid financieel getroffen terwijl de artistieke en culturele creatie alsook de digitale economie zwaar worden geschaad.

Op nationaal en internationaal niveau worden tal van acties ondernomen om namaak en piraterij te bestrijden. De resultaten zijn reëel maar ontoereikend. Niet in het minst omdat namaak en piraterij vaak in handen zijn van criminele organisaties met wereldwijde vertakkingen. Het verwondert ons dan ook sterk dat niet alleen consumenten maar ook talrijke bedrijfsverantwoordelijken zich niet bewust zijn van de omvang van het fenomeen. Evenmin zijn ze op de hoogte van de juridische en praktische instrumenten om zich er tegen te beschermen. Opvallend ten slotte is ook de drempelvrees bij zowel consumenten als bedrijven om een beroep te doen op de instanties die opkomen voor hun rechten wanneer ze het slachtoffer worden van namaak of piraterij. Dit alles pleit voor deze praktische handleiding. Daarin verduidelijken we het merk en de wijze waarop merken kunnen beschermd worden. Daarnaast gaan we dieper in op de manier waarop merken als wapen tegen namaak kunnen worden gehanteerd. Ten slotte verduidelijken we wat de private en publieke actoren in België voor de bescherming van merken precies doen en krijgt u een lijst met praktische referenties.

Deze brochure is een initiatief van NANAC, de stichting opgericht door de Administratie van Douane en Accijnzen en ICC België (International Chamber of Commerce in Belgium) die opkomt tegen namaak en piraterij. NANAC wil alle publieke en private actoren bewust maken van het belang van de bescherming van intellectuele eigendom en het trefpunt bij uitstek zijn tussen de publieke en private sector in de strijd tegen namaak. Ze treedt ook op als katalysator zodat de regering, de douane, de FOD Economie, de politie en de parketten hun krachten bundelen om van de strijd tegen namaak een prioriteit te maken. Ten slotte fungeert NANAC als meldpunt waar alle slachtoffers van namaak terecht kunnen. NANAC stelde een handvest voor de bestrijding van namaak en piraterij op waarvan u de integrale versie op het einde van deze brochure kunt lezen. Doel is om het handvest ruim te verspreiden zodoende een algemene mobilisatie tegen namaak in het leven te roepen.



Rudi Thomaes
Voorzitter NANAC

De partners van NANAC zijn essencia, FOD Economie, KMO, middenstand en Energie: Dienst Intellectuele Eigendom, FOD Financiën: Administratie Douane en Accijnzen, International Chamber of Commerce in Belgium (ICC Belgium), Philip Morris International, SABAM en CIMABEL.

**Een merk bevestigt
herkomst en
exclusiviteit**



1

Een merk bevestigt herkomst en exclusiviteit

Een merk is een teken of symbool dat de merkhouders aanbrengt op zijn producten of waaronder hij zijn diensten aanbiedt. Zo geeft hij ze een indicatie van herkomst, kwaliteit, dienst na verkoop, enzovoort. Een merk kan bestaan uit woorden, cijfers, beelden, kleuren, geluiden, geuren, vormen of een combinatie ervan. De merkhouders heeft exclusiviteit op zijn merk voor zijn specifieke producten of diensten en binnen een welbepaald geografisch territorium.



De belangrijkste functie van een merk is de herkomstfunctie. Door middel van het merk kan de merkhouders informatie meegeven over zijn producten of diensten waardoor potentiële kopers een weloverwogen aankoopbeslissing kunnen maken. Kortom, merken hebben een belangrijke economische en maatschappelijke (vaak gezondheidsgerelateerde) functie.

Geen enkele andere marktspeeler mag zonder de toestemming van de merkhouders het merk gebruiken binnen het territorium van bescherming. Zo kan de merkhouders verhinderen dat andere spelers op de markt met goede en minder goede intenties zijn merk gebruiken om er voor zichzelf economisch voordeel uit te halen.

**Een merk namaken =
fraude**



2 \ Een merk namaken = fraude

Het merkenrecht spreekt over namaak wanneer iemand zonder toestemming van de merkhouders, producten of diensten produceert, verdeelt, aanbiedt, commercialiseert, in- en uitvoert onder een teken dat identiek is of overeenstemt met het merk van de merkhouders.

Met andere woorden, namaak is:

- zonder toestemming van de merkhouders een merk aanbrengen; en
- door het aanbrengen van een merk, producten maken of diensten leveren buiten het systeem van de merkhouders om deze in de plaats te stellen van authentieke goederen
- waardoor schade ontstaat voor de merkhouders, de koper van de namaak, de economie en de samenleving.



Wat zegt de wet?

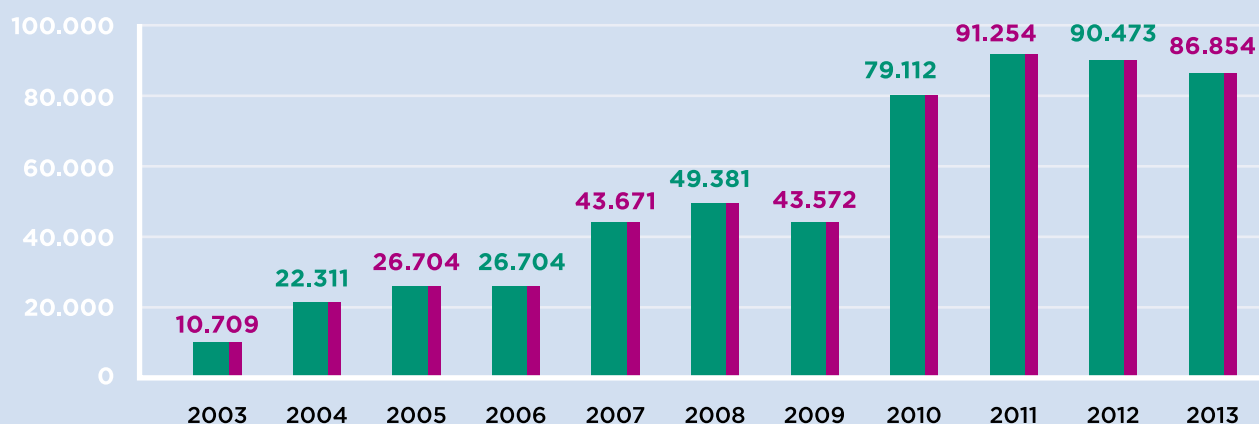
De wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele Rechten, zoals opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht, helpt de houders van intellectuele eigendomsrechten, alsook de overheid om de productie van en de handel in nagemaakte of piraatgoederen en -diensten beter te bestrijden.

Elke inbreuk met betrekking tot namaak- en piraatgoederen kan bestraft worden met:

- een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar;
- een geldboete van 500 tot 100.000 euro (te vermenigvuldigen met de opcentiemen van 6);
- de verbeurdverklaring en vernietiging van de in beslag genomen goederen (Art. XV.103 en XV.130 van het Wetboek van Economisch Recht).

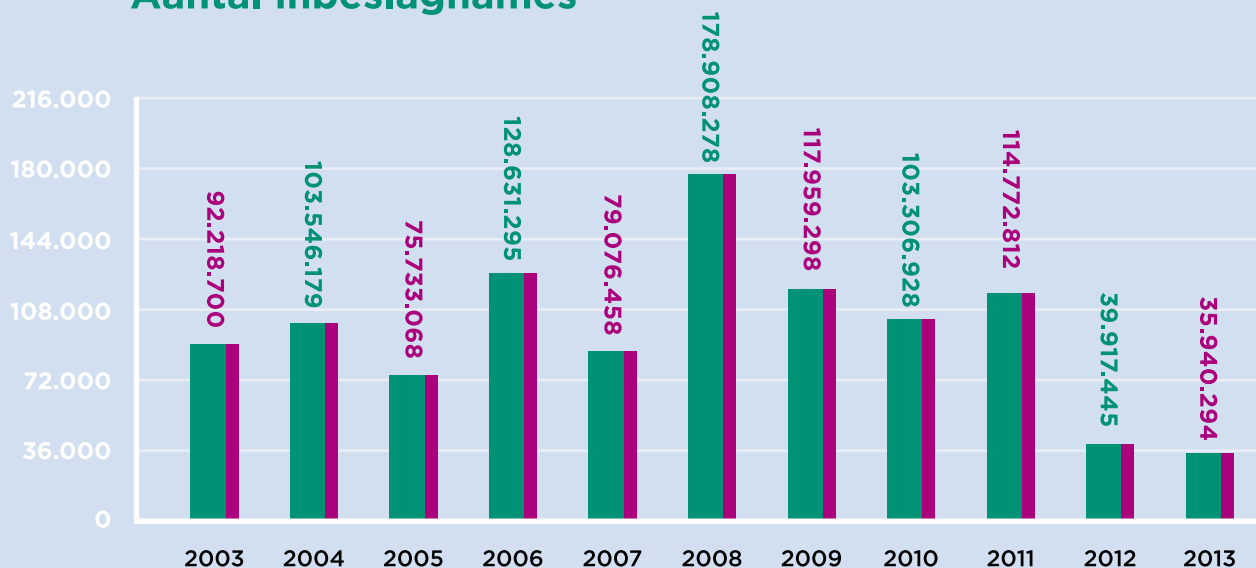
Namaak en acties in cijfers

Aantal gevallen van douane-acties



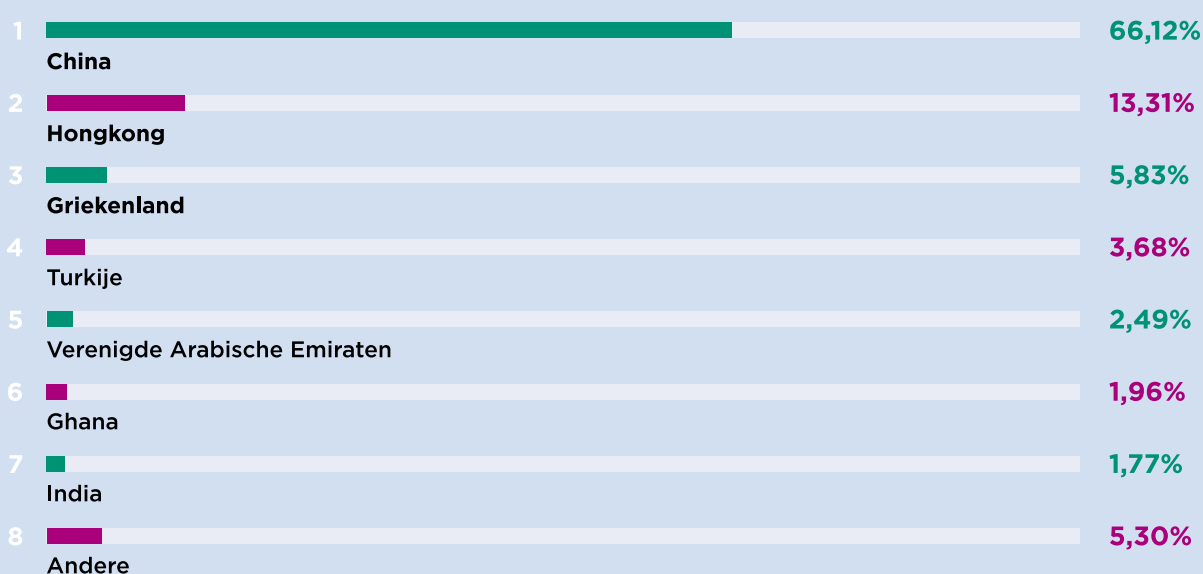
Het totaal aantal gevallen van namaak in de Europese Unie met tussenkomst van de douaneautoriteiten groeide exponentieel de voorbije tien jaar. In onderstaande tabel en grafiek kan iedere actie van de douaneautoriteiten betrekking hebben op zowel één als een paar miljoen stuks in verschillende categorieën van goederen.

Aantal inbeslagnames



Doorheen de jaren daalde het aantal tegengehouden stuks, en dat in de uiteenlopende vormen van transport (met uitzondering van luchttransport). Vooral in het weg- en zeetransport, gekenmerkt door grote volumes, daalden de aantallen aanzienlijk. De substantiële daling in 2010 en 2012, zoals blijkt uit de onderstaande tabel/grafiek, is dus vooral te wijten aan het kleiner aantal acties gericht op die grotere transporten.

Herkomst van de namaakgoederen



Cijfers voor België

	2011	2012	2013
Aantal interventies door de douane	6.489	6.692	...
Aantal goederen	4.297.806	2.310.620	2.564.016

Vastgestelde en in beslag genomen hoeveelheden namaak

	2011	2012	2013
Voedselproducten, alcohol en dranken	0	31	0
Parfums en cosmetica	114.479	255.308	484.000
Kleding en kledingaccessoires	93.035	71.637	78.814
Gsm met accessoires	7.785	5.237	7.298
Elektra- en informaticamateriaal	9.860	2.794	53.221
Cd, dvd, videocassettes	6.195	921	93
Uurwerken en sierraden	12.606	6.880	2.427
Speelgoed en games	75.446	67.955	26.728
Sigaretten in pakjes van 20 stuks	3.904.758	544.700	7.000.000
Geneesmiddelen	16.913	6.421	1.511.300
Andere goederen	56.729	170.430	311.621
Totaal	4.241.077	1.132.314	2.564.016

**Namaakmerken
gevaarlijk voor
alle sectoren**



3

Namaakmerken gevaarlijk voor alle sectoren

Voor namaak gevoelige sectoren

Bij namaak wordt in eerste instantie gedacht aan luxeproducten, zoals kledij, handtassen, brillen of aan gekopieerde cd's, dvd's en software. Of nog: aan sigaretten.

In werkelijkheid raakt namaak inmiddels alle economische sectoren die zich rechtstreeks richten naar de eindconsument. Denk onder meer aan:

- de medische sector: antibiotica, vaccins, melkpoeder voor baby's;
- de sector voor verzorgingsproducten: cosmetica, parfum;
- de tabaksindustrie: sigaretten;
- de speelgoedindustrie: knuffelberen, miniatuurbeeldjes van onder meer stripfiguren, opblaasbare zwembaden voor kinderen, zwembandjes, telegeleide auto's, puzzels, verkleedkledij;
- de voedingsindustrie: drank en voeding;
- de industrie en nijverheid: mechanica- en elektronicaonderdelen;
- de entertainmentsector: cd's, dvd's, software, computergames, films en muziek;
- de mode-industrie: kleding, schoeisel, brillen, handtassen...

Daarnaast zijn er gevaren in sectoren waarin naast producten ook diensten worden aangeboden, zoals de financiële sector en de vastgoedsector.

Risico's en gevaren van namaak

Namaak berokkent schade aan de markt in al zijn dimensies: van de consument en de handelaar over de economie en de overheid tot de samenleving in het algemeen.

Risico's voor de consument:

- gezondheidschade;
- gevaar voor veiligheid;
- financiële schade...

Risico's voor handelaars:

- aantasting van naam, imago en notoriteit;
- economische verliezen...

Risico's voor de economie:

- banenverlies;
- ondermijnen van gevestigde nationale en reguliere industrieën;
- mogelijke financiering van andere activiteiten van de georganiseerde misdaad;
- concurrentievervalsing...

Risico's voor de overheid:

- verlies van belastingsinkomsten;
- verlies van douaneheffingen;
- ontstaan van een arbeidssysteem dat volledig buiten het reguliere systeem ligt en dus ontsnapt aan elke vorm van controle, waarbij zij die in het systeem werken mogelijks aan gevaren worden blootgesteld...

Risico's voor de samenleving:

- milieuschade;
- impact op de welvaart...

Hieronder wordt dieper ingegaan op de belangrijkste potentiële gevaren die namaak kan veroorzaken binnen de verschillende sectoren.

Medische sector

Namaakmedicijnen of verzorgingsproducten, zoals antibiotica, cardiovasculaire middelen, vaccins, melkpoeder voor baby's worden aangeboden buiten en binnen het reguliere systeem. Dergelijke producten bieden geen garantie over de samenstelling ervan. Zo komen er namaakantibiotica op de markt die geen of weinig actieve bestanddelen bevatten zodat het gebruik ervan niet genezend zal werken. Verder verhogen namaakvaccins de immuniteit niet. Bijsluiters bij namaakproducten bevatten incorrecte informatie over dosering. Verkeerde dosissen kunnen tot zware gezondheidsschade leiden, zelfs met de dood tot gevolg.

Bovendien doorlopen namaakmedicijnen veelal niet het strenge controlesysteem alvorens ze op de markt worden gebracht. Er is dus geen afdoende controle over hun samenstelling, effectieve werking en eventuele negatieve of schadelijke effecten op de gezondheid.

Sector van verzorgingsproducten

Namaakparfums of -cosmetica worden samengesteld met voor de huid schadelijke stoffen die allergieën en huidandoeningen kunnen veroorzaken.

Tabaksindustrie

Namaaksigaretten bieden geen enkele garantie over de werkelijke samenstelling. Zo kan de roker twee tot drie keer meer nicotine en teer opnemen dan wat op de verpakking vermeld staat. Daarenboven is geen zekerheid over de overige samenstelling van de sigaretten, meer in het bijzonder over de herkomst en samenstelling van de filter, het sigarettenpapier en de tabak.

Speelgoedindustrie

Namaakspeelgoed wordt veelal gemaakt met goedkope en minderwaardige materialen waaronder schadelijke verfstoffen. Door het gebruik van minderwaardige materialen breken de afzonderlijke onderdelen gemakkelijker af zodat ze bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken.

Voedingsindustrie

Bij namaakvoedingswaren worden de samenstellende bestanddelen meestal vervangen door goedkopere en mogelijk schadelijke alternatieven. Bovendien stemt de omschrijving op de verpakking vaak niet overeen met de werkelijke samenstelling. Ook dranken worden, om kosten te drukken, gemaakt met goedkopere en schadelijke stoffen.

Industrie en nijverheid

Nagemaakte mechanica- en elektronicaonderdelen bieden vaak niet dezelfde functionaliteits- en veiligheidsgaranties. Bovendien bestaat de kans dat een verzekeraar niet zal tussenkomen of vergoeden bij een ongeval wanneer blijkt dat de oorzaak te wijten is aan een slecht werkend namaakonderdeel.

Entertainment- en elektronica-sector

De risico's en gevaren van nagemaakte cd's, dvd's, soft- en hardware, computergames, films, muziek, gsm's... zijn niet te onderschatten. Denk bijvoorbeeld aan een telefoontoestel waarvan de batterij oververhit en zo brand of ontploffing kunnen veroorzaken, software die besmet is met spyware of virussen... omdat ze niet aan de Europese veiligheidsnormen voldoen.

Mode-industrie

Namaakkleding, -schoeisel of -handtassen worden gemaakt met minderwaardige grondstoffen of geverfd met voor de huid schadelijke stoffen. Zonnebrillen beschermen onvoldoende of niet tegen schadelijke uv-straling.

Financiële sector

Deze sector wordt steeds vaker geconfronteerd met phishing. Op systematische wijze gaan inbreukmakers authentiek ogende e-mailberichten versturen en telefoons plegen met het oog op het verzamelen van confidentiële klanteninformatie, zodoende gelden van rekeningen te halen of goederen te kopen met de gestolen gegevens.

Vastgoedsector

In de vastgoedsector circuleren inbreukmakers die onder het merk van reguliere makelaars fictieve goederen en panden aanbieden, met het enkele doel geld afhandig maken van koper te goeder trouw.

Andere

Ook wordt vastgesteld dat inbreukmakers gretig gebruik maken van sociale media sites waar zij zich, onder het mom van het weggeven van producten of diensten, voorhouden als rechtmatige merkhouders om zo hun boodschap te verspreiden. Behoed u dan ook voor mogelijk eenvoudig te winnen wedstrijden. Door het openen van links in dergelijke boodschappen, bestaat immers het risico dat u gevaarlijke spyware binnenhaalt.

Structurele gevolgen voor economie en maatschappij

Namaak wordt in overgrote mate geproduceerd en gecommmercialiseerd via clandestiene financiering en illegale netwerken, zoals maffiose en terroristische organisaties. Bovendien kunnen de malafide organisaties dankzij de verkoop hun productie in stand houden én uitbreiden. Anders gezegd: de kopers van namaak bestendigen het clandestiene systeem dat steeds meer sectoren raakt en dieper infiltreert in de reguliere en bonafide marktsystemen. Bewust of onbewust kopen van namaakgoederen ondersteunt deze illegale handel en helpt dan ook direct of indirect een systeem financieren dat de nationale economieën ondermijnt, de fundamenten van industrieën ondergraaft en op lange termijn onze welvaart aantast.

De namaakindustrie staat de reguliere markt dan ook steeds meer in de weg en roomt inkomsten af; met als gevolg dat de reguliere markt verder wordt ondergraven. De economische gevolgen zijn niet te overzien en veroorzaken in het kielzog van de inkomstendaling ook banenverlies. Daarenboven worden de jobs in de clandestiene markt vaak ingevuld door kinderen of onderbetaalde volwassenen.

Uit onderzoek blijkt dat namaak goed is voor liefst 7 tot 10% van de wereldeconomie of 450 miljard EUR. Deze geldstromen ontsnappen aan iedere overheidsverplichting, zoals belastingen en douaneheffingen, die anders opnieuw zouden kunnen worden geïnvesteerd in opleiding, gezondheidszorg, werkgelegenheid, enzovoort.

Preventief handelen tegen namaakmerken



4

Preventief handelen tegen namaakmerken

Zowel de eindgebruiker als een bedrijf kunnen preventief voorzorgsmaatregelen nemen om zich te beschermen tegen namaakgoederen en -diensten.

De consument-eindgebruiker

Consumenten moeten aandachtig en terughoudend zijn wanneer ze goederen (kunnen) kopen tegen prijzen die verdacht lager liggen dan de gangbare prijzen. Bij aankopen in het buitenland is extra voorzichtigheid en aandachtigheid geboden. Daarom beperken ze zich best tot de gespecialiseerde en officiële winkels of is het aangeraden om te winkelen in taksvrije winkels.

Namaak kan soms herkend worden aan de hand van bijzonderheden, afwezigheden, onregelmatigheden of onnauwkeurigheden.

Hieronder sommen we er per sector een aantal op:

Medische sector en sector van verzorgingsproducten

Vooraf medicijnen waarnaar een grote vraag groot is of dure geneesmiddelen, zoals antibiotica, ontstekingsremmers, medicijnen voor cardiovasculaire aandoeningen of de bestrijding van parasieten, worden nagemaakt. Het is dan ook sterk aangeraden om systematisch de volgende zaken te controleren:

- de aanwezigheid van een lotnummer op de verpakking en bijsluiters;
- de naam van de fabrikant;
- de correcte naam van het medicijn;
- de samenstelling in de bijsluiters;
- de vervaldatum.

Speelgoedindustrie

Zoals reeds aangehaald, wordt namaakspeelgoed veelal geproduceerd met minderwaardige materialen. Wie speelgoed koopt, kijkt best na of de volgende informatie wordt vermeld:

- 'enkel geschikt voor kinderen vanaf...';
- 'te gebruiken onder toezicht van een volwassene';
- 'enkel te gebruiken onder de volgende voorwaarden...'

Het merk van een speelgoed draagt in zich al een kwaliteitsgarantie. Daarom is het in ieder geval aan te raden om enkel speelgoed van gekende merken te kopen.

Industrie en nijverheid

Namaak van mechanica- en elektronicaonderdelen – denk aan onderdelen voor voertuigen – komt meestal in circulatie via het alternatieve distributiecircuit van carrosserieherstellers, garagisten en onafhankelijke herstellende van twijfelachtig allooi. Daarom raden we aan om voor herstellingen of onderhoud altijd een beroep te doen op officiële dealers of gevestigde bedrijven met een uitstekende reputatie. Bij elektroniegoederen kunt u zich voor namaak hoeden door de volgende zaken in acht te nemen:

- koop altijd merkgoederen;
- vraag garantiebewijzen van de fabrikant in functie van de dienst na verkoop.

Mode-industrie

Behoed u voor namaakkleding, -schoeisel en -modeaccessoires, zoals brillen en lederwaren door de aankopen van merkartikelen te doen in gevestigde merk-of multimerken winkels of ketens. Bent u in het buitenland? Doe dan uw aankopen in taksvrije winkels. Bovendien is het aangeraden om deze soort luxeproducten niet aan te kopen via het internet.

Financiële sector en Vastgoedsector

Behoed u voor e-mailberichten en telefonische oproepen waarin u vertrouwelijke gegevens zoals codes worden gevraagd. Financiële instellingen hebben niet de gewoonte dit te doen. Bovendien waarschuwen zij hun cliënteel op alle mogelijk manieren en wijzen zij hen op het gevaar voor het te goeder trouw doorgeven van gegevens.

Behoed u bij de aankoop van vastgoed voor de makelaar die u tegenover zich heeft en verifieer zijn gegevens, zoals het BIV nummer van uw makelaar.

Het bedrijf, de handelaar

Bedrijven doen er goed aan om steeds hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Zo kunt u optreden bij een inbreuk op uw rechten. Via het merkenrecht kunt u een naam of logo, bestaande uit cijfers of letters, kleuren of een combinatie van kleuren, een slagzin, een geluid, de vorm van een product, een etiket of om het even welk grafisch teken als merk beschermen. Dit op voorwaarde dat het teken wordt gebruikt én in staat is om de goederen en diensten van één ondernemer te onderscheiden van die van een ander. Een teken dat hier niet in slaagt en dus niet onderscheidend is, zal volgens het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom niet voor bescherming als merk in aanmerking komen.



**Vier types
merkbescherming:
Benelux, nationaal,
Europees en
internationaal**



5

Vier types merkbescherming: Benelux, nationaal, Europees en internationaal

In functie van het gebied, of de landen waar u uw merk wilt beschermen, kunt u kiezen uit vier types van merkbescherming.

1. Benelux merkenregistratie

Het Benelux merk geldt binnen de Benelux. Dit is de aangewezen vorm indien u uw merk slechts in die drie landen (België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg) wilt laten beschermen. Indien u uw teken enkel in België als merk wenst te deponeren zal het, wanneer uw teken als merk wordt ingeschreven, automatisch beschermd zijn in de gehele Benelux.

2. Nationale merkenregistratie

Zoekt u bescherming in een of meer landen buiten de Benelux dan kunt u voor die landen een nationaal depot aanvragen. Richt u daarvoor bij de bevoegde instanties van die landen (zie verder). Het nadeel is echter dat dit, wanneer het om meerdere landen gaat, een duur, complex en tijdrovend proces wordt. Goed om weten: wanneer u binnen zes maanden na een eerder depot (bijvoorbeeld in de Benelux) een aanvraag doet in een ander land, kunt u voor dat latere depot de prioriteit - van de datum - van uw eerste depot invoeren. Uw depot in het bijkomende land krijgt dan dezelfde datum van bescherming als uw eerste depot.

3. Gemeenschapsmerkenregistratie

Opteert u voor een bescherming in de Europese Unie (EU), dan is het aangeraden om een Gemeenschapsmerk aan te vragen. Wanneer u in (een groot deel van) de EU actief bent, kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Dan geldt wel het 'alles of niets'-principe. Wordt de inschrijving van uw Europese depot niet toegestaan dan geldt deze weigering voor alle EU-landen. Daarnaast kan het krijgen, in stand houden en handhaven van het merkrecht risico's met zich meebrengen. Bovendien kunt u een Gemeenschapsmerk laten integreren in een internationale merkinschrijving. Op die manier bekomt u de bescherming zowel binnen de ganse EU als in meer dan 90 andere landen door middel van één enkele aanvraag.

4. Internationale merkenregistratie

Dankzij de internationale merkinschrijving kunt u met één gecentraliseerde aanvraag uw teken als merk laten beschermen in alle (of een aantal) landen die lid zijn van de Overeenkomst of het Protocol van Madrid. Dit zijn ruim 90 landen binnen en buiten Europa (waaronder de VSA, China, India en Japan)*. U kiest vrij in welke van de aangesloten landen u bescherming wenst te verkrijgen.

* U vindt de volledige landenlijst op:

www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

Vier manieren om een merk te beschermen



6

Vier manieren om een merk te beschermen

Als Belgische onderneming kunt u een merk laten beschermen op vier manieren. De keuze hangt af van de regio of het territorium waarbinnen u het merk wilt laten beschermen.

1. Kiest u voor de bescherming van uw merk binnen de Benelux, dan registreert u het merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE - www.boip.int). Die deponering gebeurt online. Voordat u uw merk wilt gaan gebruiken en tot bescherming wil overgaan, is het verstandig om uit te zoeken of er al oudere conflicterende merken bestaan. Bovendien stelt de wet dat het BBIE in bepaalde gevallen een merkinschrijving moet weigeren. Bijvoorbeeld wanneer het merk misleidend is, of in strijd met de openbare orde en goede zeden. Zodra uw merk in het merkenregister staat ingeschreven, wordt het beschermd voor de aangeduide goederen en diensten binnen de hele Benelux.
2. Een nationaal merk moet u aanvragen of deponeren bij de bevoegde instantie van het betreffende land waar u bescherming wilt. Voor België valt dit samen met de procedure voor een Benelux-merk bij het BBIE. Dat betekent ook dat u telkens per land afzonderlijk de procedure moet doorlopen en de kosten moet dragen. Bovendien moet de communicatie met het nationale bureau meestal in de officiële taal zijn van dat bureau en is het soms zelfs verplicht om via een lokale vertegenwoordiger of correspondentieadres te werken. Een overzicht van nationale instanties vindt u op www.wipo.int/members/en.
3. Opteert u voor een bescherming in de Europese Unie, dan kan u een Gemeenschapsmerk deponeren bij het Bureau voor Harmonisatie voor de Interne Markt (BHIM - www.oami.europa.eu). Dit is een aantrekkelijke, eenvoudige en kostenefficiënte optie wanneer u in (een groot deel van) de EU actief bent.
4. Ten slotte kunt u kiezen voor een internationale merkeninschrijving via de World Intellectual Property Organisation (www.wipo.int). U kiest zelf in welke geografische gebieden u bescherming wilt. Anders gezegd: u bepaalt in welke (groep) landen u uw merk laat registreren. Let wel, internationale merken worden gedeponerd bij het bureau van het land van oorsprong. In België hebt u eerst een Benelux-inschrijving via het BBIE of een Gemeenschapinschrijving via het BHIM nodig. Sinds 6 januari 2014 kunt u enkel nog online een internationale merkaanvraag indienen. Papieren aanvragen gelden niet meer.

Opmerking: naast de vier opgesomde manieren, heeft u nog de optie - bijvoorbeeld voor Afrika - om een merk te deponeren voor een specifieke groep landen. Meer informatie hierover vindt u op www.aripo.org.

**Een merk beschermen,
creëert rechten en
plichten**



7

Een merk beschermen, creëert rechten en plichten

Zodra het merk wordt ingeschreven, beschikt u als merkhouders binnen het beschermde territorium en gedurende de beschermingsperiode over een exclusief recht om elke derde te verbieden een identiek of gelijkaardig teken te gebruiken voor identieke of soortgelijke goederen of diensten. Voor zoverre dat teken verwarring kan doen ontstaan op de relevante markt.

De registratie beschermt uw merk gedurende tien jaar. Maar zolang u het merk gebruikt, kunt u het beschermingsrecht eeuwigdurend vernieuwen.

Hoe beschermt u uw merk in de praktijk?

Als ondernemer is het in eerste instantie belangrijk om na te gaan of een merk een goede bescherming kan bieden in het licht van uw doelstellingen. Zo is een merk nuttig wanneer u een teken ter beschikking wilt hebben om de herkomst van uw waren en diensten te duiden. Probeer u echter de vormgeving van een product te beschermen, dan is een merk minder nuttig, dan zoekt u beter naar andere beschermingsmogelijkheden binnen het intellectuele eigendomsrecht, zoals auteursrecht en modellenrecht.

Daarenboven brengt de merkbescherming altijd kosten met zich mee. Denk aan de erelonen voor de eventuele deskundige die u adviseert, alsook aan de taksen die u om de tien jaar moet betalen om uw merkenrecht te vernieuwen in elk land waar de bescherming geldt.

Zodra u de knoop heeft doorgehakt dat het merkenrecht de beste optie is, dient u de volgende stappen te zetten:

- kies een teken (woorden, cijfers, beelden, kleuren, geluiden, geuren, vormen of een combinatie of alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens) en bepaal welke goederen of diensten het moet beschermen;
- ga na of het gekozen teken voldoet aan de beschermingvoorwaarden van het merkenrecht.

01

Is het merk dat u wenst nog beschikbaar?

02

Raadpleeg daarvoor de databanken van de verschillende bevoegde instellingen (BOIP, OHIM en WIPO) of vraag advies aan specialisten. Dat merkenonderzoek is belangrijk omdat merkhouders van oudere merken zich kunnen verzetten tegen de inschrijving van een nieuw merk dat identiek is of overeenstemt met hun teken voor dezelfde of soortgelijke goederen of diensten. In de Benelux (BBIE) kan oppositie worden ingediend gedurende twee maanden en in Europa (BHIM) gedurende drie maanden na de publicatie van uw aanvraag. Voor andere landen varieert deze termijn van één tot verschillende maanden.

03

Is het territorium waarin u bescherming zoekt bepaald?

- Benelux;
- Europese Unie (Gemeenschapsmerk);
- Nationaal;
- Internationaal.

04

Voldoet uw merk aan de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden?

- Een teken is een woord, tekening, logo, letter, cijfer, enz.;
- Het merk moet vatbaar zijn voor een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Met andere woorden, een teken moet dusdanig worden weergegeven dat iedere geïnteresseerde gemakkelijk kan nagaan wat nu eigenlijk beschermd wordt;
- Het merk moet een onderscheidend vermogen hebben. Het moet in staat zijn producten en diensten van uw onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming;
- Het teken moet toelaatbaar zijn en mag bijvoorbeeld niet indruisen tegen de openbare orde of goede zeden.

Bescherm uw merk volledig dankzij registratie van domeinnamen

Ondernemers doen er goed aan om de bescherming van hun merk te vervolledigen door ook de domeinnamen die hun merk vervatten, te beschermen. Meer dan eens wordt vastgesteld dat domeinnamen worden weggekaapt voor de ogen van merkhouders waardoor ze worden beknot in het online gebruik van hun merk.

Vergeet niet om de beschermde domeinnaam of -namen tijdig (jaarlijks) te vernieuwen. Wie te laat zijn domeinnaam vernieuwt loopt het risico dat die naam door een derde wordt ingepikt.



Repressief handelen tegen namaakmerken



8

Repressief handelen tegen namaakmerken

Zowel de consument of eindgebruiker als een bedrijf kunnen als slachtoffer van namaakmerken repressief maatregelen nemen om inbreuken tegen te gaan, zoals het eisen van een schadevergoeding. Opgelet, alleen de houder (of licentiehouder) kan handelen op basis van het merkenrecht om een stop te verkrijgen of om de schade te herstellen.

De consument-eindgebruiker

Bij fraude kunnen de consument-eindgebruiker, maar ook bedrijven klacht indienen bij de Algemene Directie Economische Inspectie (ADEI). Dit kan via het uniek meldpunt van de controlediensten <http://meldpunt.belgie.be>

Bedrijven

Bedrijven beschikken over een waaier aan rechtsmiddelen om op te treden tegen misbruiken. En kunnen daarvoor een beroep doen op verschillende actoren.

1 \ Optreden met tussenkomst van de douaneautoriteiten

Wie kan optreden?

Iedere houder van een intellectueel eigendomsrecht of iedere partij die toestemming kreeg van een houder van intellectuele rechten om die rechten te gebruiken of zijn vertegenwoordiger.

Wat moet u doen als merkenhouder?

Als houder van een intellectueel eigendomsrecht moet u de douane alle informatie geven die nuttig kan zijn om de eventuele namaakgoederen te identificeren, zoals een precieze en gedetailleerde technische omschrijving van de goederen of gegevens over de aard of het type van namaak.

Bovendien moet u in een verklaring bevestigen dat u bereid bent de verantwoordelijkheid te dragen en de kosten te betalen. En moet u beschikken over een jaarlijks te vernieuwen aanvaarding van verzoek tot tussenkomst van de douaneautoriteiten. Deze laatste beschikt op basis van deze toestemming over het recht om namaak op te sporen en u hiervan als merkhouder te informeren zodat u desgewenst stappen kan ondernemen.

Wat bij een concreet geval van vermoede namaak?

Zodra de douane vermoedt dat er een verdachte zending wordt ingevoerd, brengt ze u op de hoogte en start ze de vereenvoudigde douaneprocedure. Dit betekent dat:

- u, op basis van de informatie die u ontvangt, moet bevestigen of goederen namaak zijn;
- vervolgens moet de douane het akkoord krijgen van de aangever of de houder van de goederen om ze te mogen vernietigen.



2 \ Optreden met tussenkomst van de federale politie

De federale politie helpt om namaak op te sporen. Zo krijgen ze vaak de vraag om tussen te komen in het kader van gerechtelijke procedures, zoals de procedure 'beslag inzake namaak' waarbij de goederen in beslag worden genomen of verzegeld.

3 \ Optreden met tussenkomst van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Deze dienst kan zowel op eigen initiatief als op basis van een klacht door merkhouders, consumenten... optreden tegen inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten op het Belgisch grondgebied.

4 \ Optreden via een burgerlijke procedure voor rechtshoven en rechtbanken

Als merkhouders kunt u bij de bevoegde rechtshoven en -banken verschillende procedure opstarten. Eén daarvan, de stakingsprocedure, verschaft de rechter de bevoegdheid om de inbreuk vast te stellen en het bevel te geven de inbreuk stop te zetten. Een stakingsprocedure is procedure van voorlopige aard. Indien u een geschil definitief wilt regelen, dient na de stakingsprocedure een procedure ten gronde te worden opgestart.

Daarnaast kunt u als merkhouders een procedure 'beslag inzake namaak' inleiden bij de rechtshoven en rechtbanken. Via deze procedure kan de rechter de vermoedens van inbreuk vaststellen en u een bewarend of beschrijvend beslag laten uitvoeren. Een beschrijvend beslag betekent dat u het recht hebt om via een gerechtsdeurwaarder en een gerechtsdeskundige een omschrijving te laten maken van de namaak. Bij een bewarend beslag krijgt u het bijkomende recht om de vermeende namaakgoederen te laten bewaren in afwachting van de uitspraak door de rechter over de procedure 'beslag inzake namaak'.

Bij een inbreukprocedure is het ook mogelijk om de rechten van de merkhouders te doen gelden, zoals vastgelegd in de wetgeving Benelux .

Gezien de complexiteit van het onderwerp en voor de verschillende mogelijke opties om uw rechten af te dwingen, is het raadzaam zich te laten bijstaan door een advocaat vóór het initiëren van geschillen.

Wie helpt het merk beschermen?



9 \

Wie helpt het merk beschermen?

Om uw merk te helpen beschermen, kunt u een beroep doen op verschillende organisaties, specialisten en overheden. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

Merken- en modelleninstellingen

- Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
- Bureau voor Harmonisatie voor de Interne Markt (BHIM)
- World Intellectual Property Organisation (WIPO)

Overheid

- Algemene Directie Economische Inspectie (ADEI)
- FOD Financiën: Administratie Douane en Accijnzen
- FOD Economie, KMO, middenstand en Energie: Dienst Intellectuele Eigendom
- Federale politie
- Parket – Openbaar Ministerie
- Hoven en rechtbanken

Juridische expertise voor advies en vertegenwoordiging

- Advocaten
- Merken- en modellengemachtigden

Publieke en private organisaties

- The European Observatory on Counterfeiting and Piracy
- Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI)
- International Chamber of Commerce BELGIUM (ICC Belgium)

Handvest voor de bestrijding van namaak en piraterij

Onrechtmatige handel in de vorm van namaak en piraterij zit in de lift. In België kan het verschijnsel op meer dan 5 miljard euro per jaar worden geschat. Geen enkele sector blijft van namaak gespaard. Niet alleen luxeproducten, maar ook wisselstukken voor auto's, geneesmiddelen, speelgoed, huishoudelijke producten, voeding enz. krijgen ermee te maken. Op internationaal, Europees en nationaal niveau worden tal van acties ondernomen om namaak en piraterij tegen te gaan. De resultaten zijn reëel, maar ontoereikend. Het komt er niet enkel op aan om de rechtmatige belangen van de ondernemingen, de ontwerpers en de Staten veilig te stellen, maar allereerst om te ijveren voor een correcte en verantwoorde werking van de internationale handel in een rechtstaat waarin de bescherming van de consument gegarandeerd wordt. Met dit voor ogen moeten verschillende initiatieven genomen worden:

Handvest voor de bestrijding van namaak en piraterij

De consument wordt misleid over de kwaliteit van de producten en in sommige gevallen komt zijn gezondheid in gevaar.

Voor de overheid zijn de financiële gevolgen rampzalig met een rechtstreekse impact op de openbare financiën.

De ondernemingen worden op allerlei manieren economisch benadeeld en hun innovaties worden gekaapt.

De artistieke en culturele creatie lijdt sterk onder piraterij, maar ook de digitale economie wordt getroffen.

Namaak en piraterij financieren criminele organisaties die wereldwijd actief zijn.

Teneinde de strijd tegen namaak en piraterij op te voeren hebben ICC België en de Douane het initiatief genomen om een stichting Neen aan Namaak en Piraterij (NANAC) op te richten. Meerdere private en publieke actoren hebben zich bij de stichting aangesloten, die tot doel heeft de consument te sensibiliseren, een permanente link tussen de private en publieke actoren te verzekeren en een meldpunt te zijn voor ondernemingen die het slachtoffer zijn van namaak en de autoriteiten aan te moedigen om deze plaag van de moderne economie doeltreffend aan te pakken. De stichting staat steeds open voor nieuwe partners.

Handvest voor de bestrijding van namaak en piraterij

Alle private en publieke actoren bewustmaken van het belang van de bescherming van de intellectuele eigendom voor onze economieën met hoge toegevoegde waarde.

Zorgen voor een betere afstemming van het optreden op Europees en nationaal vlak, vooral inzake regelgeving en controleprocedure.

Gelet op de budgettaire beperkingen van de overheid de beschikbare middelen bij voorrang aanwenden om efficiënte controles door de juiste instanties te versterken.

Een bijzondere inspanning voor de bescherming van de intellectuele eigendom op het internet. Men moet de nieuwste technieken gebruiken en de internationale dimensie van internet integreren.

De strijd tegen namaak en piraterij moet een prioriteit zijn voor de regering, de Douane, de FOD Economie, de parketten en de politie.

De strijd tegen namaak en piraterij die door dit Handvest wordt behartigd, is gestoeld op de praktijkkennis van en de consensus tussen de partners van NANAC. Het is een strijd die de waarden en de leidende beginselen van duurzame ontwikkeling, bedrijfsethiek en goed bestuur nastreeft.

Dit Handvest is gericht op het veiligstellen van:

- de legitieme rechten van iedere onderneming, investeerder of ontwerper inzake de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en eerlijke concurrentie in een vrije markt;
- het veiligstellen van de gezondheid en de veiligheid van de consument, en dit door het correcte en gecontroleerde werking van de markt.

De ondertekenaars van dit Handvest ondersteunen de doelstellingen van NANAC en verbinden zich er tevens toe individueel en professioneel op verantwoordelijke wijze te handelen tegen namaak en piraterij. Door partners te worden van de stichting NANAC willen ze hiertoe bijdragen.



Grafisch ontwerp & productie

Kern02 - www.kern02.com

Verantwoordelijke uitgever

Stichting Neen aan Namaak en Piraterij

c/o FOD Financiën

Administratie Douane & Accijnzen

North Galaxy A14

Koning Albert II laan 33

1030 Brussel (België)

Tel. 0470 78 12 29

nanac@nanac.be

www.nanac.be



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN
Algemene Administratie
van de Douane en Accijzen



Handvest voor de bestrijding van namaak en piraterij

Onrechtmatige handel in de vorm van namaak en piraterij zit in de lift. In België kan het verschijnsel op meer dan 5 miljard euro per jaar worden geschat. Geen enkele sector blijft van namaak gespaard. Niet alleen luxeproducten, maar ook wisselstukken voor auto's, geneesmiddelen, speelgoed, huishoudelijke producten, voeding enz. krijgen ermee te maken. Op internationaal, Europees en nationaal niveau worden tal van acties ondernomen om namaak en piraterij tegen te gaan. De resultaten zijn reëel, maar ontoereikend. Het komt er niet enkel op aan om de rechtmatige belangen van de ondernemingen, de ontwerpers en de Staten veilig te stellen, maar allereerst om te ijveren voor een correcte en verantwoorde werking van de internationale handel in een rechtstaat waarin de bescherming van de consument gegarandeerd wordt. Met dit voor ogen moeten verschillende initiatieven genomen worden:

Teneinde de strijd tegen namaak en piraterij op te voeren hebben ICC België en de Douane het initiatief genomen om een stichting Neen aan Namaak en Piraterij (NANAC) op te richten. Meerdere private en publieke actoren hebben zich bij de stichting aangesloten, die tot doel heeft de consument te sensibiliseren, een permanente link tussen de private en publieke actoren te verzekeren en een meldpunt te zijn voor ondernemingen die het slachtoffer zijn van namaak en de autoriteiten aan te moedigen om deze plaag van de moderne economie doeltreffend aan te pakken. De stichting staat steeds open voor nieuwe partners.

De strijd tegen namaak en piraterij die door dit Handvest wordt behartigd, is gestoeld op de praktijkkennis van en de consensus tussen de partners van NANAC. Het is een strijd die de waarden en de leidende beginselen van duurzame ontwikkeling, bedrijfsethiek en goed bestuur nastreeft.

Dit Handvest is gericht op het veiligstellen van:

- de legitieme rechten van iedere onderneming, investeerder of ontwerper inzake de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en eerlijke concurrentie in een vrije markt;
- het veiligstellen van de gezondheid en de veiligheid van de consument, en dit door het correcte en gecontroleerde werking van de markt.

De ondertekenaars van dit Handvest ondersteunen de doelstellingen van NANAC en verbinden zich er tevens toe individueel en professioneel op verantwoordelijke wijze te handelen tegen namaak en piraterij. Door partners te worden van de stichting NANAC willen ze hiertoe bijdragen.

naam

functie

organisatie

plaats

datum

handtekening

Terugsturen naar: **Stichting Neen aan namaak en piraterij**
c/o FOD Financiën – Administratie Douane & Accijnzen
North Galaxy A14 // Koning Albert II laan 33 // 1030 Brussel
T + 32 470 781229 // info@nanac.be // www.nanac.be