

Antwoorden op de vragen

Serie
Recht in Hoofdlijnen

www.academicstore.nl/rechten

Merkenrecht

Mr. F.G.M.M. Alsters

Academic **Store**

Antwoorden op de vragen

Hoofdstuk 1 en 2

1. Antwoord C: intellectuele eigendomsrechten beschermen allerlei soorten voortbrengselen van de menselijke geest, zoals uitvindingen, een nieuw plantenras, creatieve voortbrengselen als een schilderij of een ontwerp van een vaas, handelsnamen en merken.
2. De billijkheids- en de economische rechtvaardigingsgrond zijn de belangrijkste redenen voor het verlenen van bescherming via intellectuele eigendomsrechten.
3. De herkomstfunctie is de belangrijkste functie van een merk: een merk dient als herkenningsteken, ter identificatie van de herkomst van een product of dienst.
4. Naast de herkomstfunctie heeft het merk de volgende functies: kwaliteits-/garantiefunctie, communicatie- en reclamefunctie en de goodwill-/investeringsfunctie.
5. De communicatie- en reclamefunctie houdt in dat, doordat via het merk allerlei informatie over zijn producten en diensten kan worden overgedragen, de ondernemer via het merk kan communiceren met het publiek en het publiek kan beïnvloeden.
6. Antwoorden B en D zijn juist. Het Benelux-merkenrecht is geregeld in het BVIE, een verdrag waar de drie Benelux-landen lid van zijn. Daarnaast zijn verschillende internationale verdragen van invloed op het Benelux-merkenrecht. Het merkenrecht in de Benelux is gebaseerd op de Merkenrichtlijn, die geen rechtstreekse toepassing heeft.
7. Twee belangrijke beginselen uit het UvP zijn het assimilatiebeginsel en de Uniprioriteit.
8. Drie belangrijke beginselen uit het TRIP-verdrag zijn de naleving van bestaande verdragen, het assimilatiebeginsel en het meestbegunstigde landbeginsel.
9. Het assimilatiebeginsel houdt in dat onderdanen van een lidstaat in een andere lidstaat dezelfde bescherming genieten als de onderdanen van dat land, mits zij aan de voorwaarden en formaliteiten voldoen die ook aan de onderdanen van dat land worden gesteld.
10. De OvM en het PvM voorzien in de mogelijkheid om na een basisinschrijving in een aangesloten land via een enkele internationale inschrijving bescherming te verkrijgen in meerdere aangesloten landen ineens.

Hoofdstuk 3

1. Antwoord C is juist.
2. Een collectief merk is een merk dat door meerdere ondernemingen wordt gebruikt, om bepaalde kenmerken van producten of diensten aan te duiden. Een collectief merk wordt ook wel een keurmerk genoemd.
3. Onderscheidend vermogen wordt beoordeeld voor de betrokken waren of diensten waarvoor het teken wordt gebruikt, aan de hand van de opvatting van de gemiddelde consument van die betrokken waren of diensten.



4. Stelling C is juist. Niet alle onzichtbare tekens voldoen aan de eis van grafische weergave. Geuren kunnen niet volgens de eisen van het Sieckmann-arrest worden ingeschreven en kunnen om die reden geen bescherming als merk krijgen.
5. Inburgering is het proces waarbij een teken door langdurig of intensief gebruik onderscheidend vermogen krijgt en dus door het publiek als merk wordt waargenomen.
6. Uitburgering is het proces waarbij een merk onderscheidend vermogen verliest. Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat het teken is verworden tot soortnaam, een generieke aanduiding van een soort producten of diensten.
7. - De vorm is door de aard van de waar bepaald.
- De vorm geeft een wezenlijke waarde aan de waar.
- De vorm is noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen.
8. Deze stelling is onjuist. Als de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn, kan de vorm worden ingeschreven als deze onderscheidend vermogen heeft. Over het algemeen is dit niet snel het geval bij vormen.
9. Het teken onder A is uitgesloten van bescherming, omdat deze vorm noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.
Het teken onder B is uitgesloten van bescherming, omdat deze vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt.
Het teken onder C kan wel als merk worden beschermd, mits de vorm onderscheidend vermogen heeft (wat niet snel het geval zal zijn).
Het teken onder D is geen vorm, en valt dus om die reden niet onder de uitsluitingsgronden voor vormen.
10. De apparaatgerichte leer houdt in dat bij het onderzoek of een vorm noodzakelijk is voor de technische functie van het product, niet wordt gekeken naar eventuele alternatieven om die technische functie te bereiken. Als eenmaal is vastgesteld dat een vorm noodzakelijk is om de beoogde technische functie te bereiken, wordt dit niet anders doordat er ook andere, alternatieve oplossingen bestaan om die technische functie te bereiken. Er wordt alleen gekeken naar de oplossing die in dit specifieke apparaat is gekozen.

Hoofdstuk 4

1. In een attributief stelsel wordt bescherming toegekend nadat is vastgesteld dat het teken aan de gestelde eisen voldoet en het teken in het merkenregister is ingeschreven.
In een declaratief stelsel ontstaat bescherming zonder formaliteiten.
2. De antwoorden B en C zijn juist. De peildatum voor het instellen van een oppositie, genoemd in antwoord A, is de datum van publicatie van het depot. Na deze datum begint de termijn van twee maanden waarbinnen oppositie kan worden ingesteld. De periode genoemd in antwoord D wordt door het BBIE niet meegenomen bij de beoordeling of sprake is van inburgering. Het BBIE toetst enkel tot het moment van depot.



3. Antwoord B is juist. Indien het teken voldoet aan de weigeringsgronden, genoemd in art. 2.11 lid 1 sub b, c of d BVIE, kan dit teken alsnog worden ingeschreven als sprake is van inburgering.
4. Tekens die wel onder art. 2.11 lid 1 sub b BVIE vallen, maar niet onder de weigeringsgrond van art. 2.11 lid 1 sub c BVIE, zijn bijvoorbeeld de niet-traditionele tekens als vormen, kleuren en klanken. Denk ook aan andere tekens die door het publiek niet snel als merk worden opgevat, maar niet beschrijvend zijn, zoals een enkele streep.
5. Tekens, genoemd in art. 2.11 lid 1 sub a BVIE kunnen nooit een merk zijn, in tegenstelling tot tekens die worden geweigerd op grond van één van de andere weigeringsgronden van art. 2.11 lid 1 BVIE. Die tekens kunnen, ondanks dat hun inschrijving in de Benelux wordt geweigerd, in andere landen heel goed wel als merk beschermd zijn. Dit komt voort uit het telle quelle-beginsel, verwoord in art. 6quiquiesB lid 2 UvP. Dit houdt in dat merken die bescherming genieten in het land van oorsprong, ook in de andere aangesloten landen bescherming krijgen, tenzij zij geen onderscheidend vermogen hebben in die landen.
6. Tekens die onder de weigeringsgrond van art. 2.11 lid 1 sub a BVIE vallen, zijn tekens die niet grafisch kunnen worden weergegeven, of vormen die onder één van de uitsluitingsgronden van art. 2.1 lid 2 BVIE vallen.
7. Een vorm heeft van huis uit niet snel onderscheidend vermogen. Hiervoor is namelijk nodig dat de vorm significant afwijkt van de gangbare of gebruikelijk vorm van producten uit dezelfde sector, bestemd voor hetzelfde publiek. Meestal zal een vorm pas onderscheidend vermogen verkrijgen door inburgering.
8. Een gecombineerd teken, dat bestaat uit twee op zichzelf beschrijvende elementen, is in beginsel als geheel ook beschrijvend, tenzij het teken in zijn geheel merkbaar verschilt van de enkele som van zijn bestanddelen. Dit is het geval als het teken door de aaneenschrijving een ongebruikelijke wending krijgt, bijvoorbeeld grammaticaal, of als door de aaneenschrijving een ander woord wordt gevormd met een eigen betekenis, die niet beschrijvend is.
9. Antwoord C is juist. Inburgering moet in het hele (taal)gebied van de Benelux hebben plaatsgevonden, waar het teken geen onderscheidend vermogen had.
10. Oppositie op grond van art. 2.3 sub c BVIE is niet mogelijk. Dit volgt uit art. 2.14 lid 1 sub a BVIE. Dit artikel verwijst uitsluitend naar art. 2.3 sub a en b BVIE. Wel kan de houder van het oudere merk mogelijk de nietigheid inroepen van de inschrijving van het jongere merk, wanneer dit eenmaal is ingeschreven. Hierop komen we in hoofdstuk 7 terug.

Hoofdstuk 5

1. Stelling A is juist. Hoewel wij gebruik in vergelijkende reclame in de Benelux altijd schaalden onder gebruik anders dan ter onderscheiding van waren, heeft het HvJ bepaald dat dit gebruik voor waren oplevert. Het doel van vergelijkende reclame is immers om de eigen waren en diensten te promoten en te onderscheiden van die van de merkhouder. Dit gebruik komt volgens het HvJ neer op gebruik van het merk voor de waren van de derde.



2. Gevaar voor verwarring is het criterium dat moet worden toegepast bij een beroep op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. Dit omvat zowel directe als indirecte verwarring. Associatie is een factor die wel meeweegt bij de vraag of zich verwarringsgevaar voordoet.
3. Antwoord D is juist.
Antwoord A ziet op directe verwarring.
Antwoord C ziet op post sale confusion.
4. Overeenstemming wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van teken en merk op visueel, auditief en begripsmatig vlak. Gelijkenis op één van deze vlakken kán voldoende zijn, maar dit hangt mede af van de overige relevante factoren.
5. Stelling C is juist. Voor een beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is niet vereist dat sprake is van soortgelijke waren.
Stelling A is onjuist: de indeling in klassen is puur administratief. Hoewel indeling in eenzelfde klasse een aanwijzing kán zijn voor soortgelijkheid, zijn zij hierdoor niet per definitie soortgelijk aan elkaar.
Stelling B is ook onjuist. Een geringe mate van overeenstemming kan worden gecompenseerd, maar bij een volledige afwezigheid van overeenstemming kan geen verwarringsgevaar worden aangenomen. Dit geldt ook voor de overige factoren.
6. Gevaar voor verwarring wordt beoordeeld aan de hand van de volgende factoren:
 - overeenstemming;
 - soortgelijkheid;
 - onderscheidend vermogen/bekendheid;
 - associatie;
 - overige relevante omstandigheden.
7. Van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een merk is sprake als het merk minder goed in staat is de waren of diensten van een onderneming te identificeren, doordat het niet meer onmiddellijk de associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Dit wordt ook wel verwatering genoemd.
8. Het HvJ heeft bepaald dat de merkhouder moet aantonen dat als gevolg van het gebruik van het jongere teken het economisch gedrag van de consument is gewijzigd, of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. De kans moet reëel zijn dat de consument het product van de merkhouder niet meer koopt als gevolg van het gebruik van het jongere teken. De conclusie dat het economisch gedrag van de consument is gewijzigd of zal wijzigen, mag niet voortvloeien uit veronderstellingen, maar moet berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse, waarbij alle relevante omstandigheden worden meegewogen. Uit het arrest kan worden afgeleid dat hiervan in ieder geval sprake is als zich verwarringsgevaar voordoet.



9. De situatie genoemd onder C levert op zich geen geldige reden op. De overige situaties kunnen wel een geldige reden opleveren. De situatie onder A levert een ouder recht op. Gebruik in een parodie (B) kan geoorloofd zijn in het belang van de vrijheid van meningsuiting, en gebruik in geoorloofde vergelijkende reclame (D) is door het HvJ eveneens aangemerkt als geldige reden.
10. Gebruik van een teken als handelsnaam, of gebruik buiten het economisch verkeer, in een journalistiek artikel, in een cabaretprogramma, zijn voorbeelden van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren in de zin van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Hoofdstuk 6

1. De merkhouder kan zich ondanks zijn merkrechten niet tegen gebruik van zijn merk of een overeenstemmend teken verzetten in de gevallen, genoemd in art. 2.23 en 2.24 lid 1 BVIE en als sprake is van een geldige reden als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub c en d BVIE.
2. Het gebruik van een merk om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden is toegestaan als dat de enige manier is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te geven over de bestemming van het product of de dienst.
3. Het HvJ heeft in het arrest Gilette-Laboratories (HvJ EG 17 maart 2005, Gilette-Laboratories) beslist dat in de volgende gevallen in ieder geval geen sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel:
 - als het merk zodanig wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat sprake is van een commerciële band met de merkhouder (bijvoorbeeld als de indruk wordt gewekt dat de derde een officiële dealer is);
 - als het gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;
 - als de goede naam van het merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan;
 - als de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product, voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is;
 - als de derde zijn product voorstelt alsof het van dezelfde kwaliteit is of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product, voorzien van het gebruikte merk.
4. Van uitputting spreken we als de merkhouder zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor producten die onder dat merk door hem of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht.
5. In de onder B genoemde situatie is het product in het verkeer gebracht in de zin van art. 2.23 lid 3 BVIE. In de onder A en C genoemde gevallen is hiervan geen sprake. Beslissend is dat de koper over de producten kan beschikken en zo de gelegenheid krijgt die producten verder te verhandelen, en dat de merkhouder door die verkoop in staat wordt gesteld de economische waarde van het merk te realiseren.



6. Alleen stelling B is juist. Van een licentiehouders mag worden aangenomen dat hij toestemming heeft van de merkhouders voor de verkoop van de producten. Als de licentiehouders daarmee zijn overeenkomst schendt, staat dit niet in de weg aan uitputting, tenzij hij handelt in strijd met één van de in art. 2.32 lid 2 BVIE bedoelde bepalingen uit zijn overeenkomst. Eén van de in art. 2.32 lid 2 BVIE genoemde gevallen betreft handelen in strijd met bepalingen die zien op de kwaliteit (stelling C). In het onder C genoemde geval is dus geen sprake van uitputting. Stelling A is eveneens onjuist: de merkhouders hoeft niet te vermelden dat de producten alleen buiten de EER mogen worden verkocht om zich tegen verkoop in de EER te kunnen verzetten.
7. De hoofdregel bij een beroep op uitputting is dat de derde (de wederverkoper) moet bewijzen dat de producten door de merkhouders of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Als de derde kan bewijzen dat er een reëel gevaar bestaat dat de merkhouders door die bewijslast de nationale markten kan afschermen, geldt op grond van het arrest Van Doren/Lifestyle een afwijkende bewijslastverdeling. In dat geval zal de merkhouders moeten aantonen dat zijn producten door hem of met zijn toestemming buiten de EER op de markt zijn gebracht. Vervolgens zal de derde (de wederverkoper) moeten bewijzen dat de producten daarna met toestemming van de merkhouders in de EER in het verkeer zijn gebracht (HvJ EG 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle).
8. Naast de in art. 2.23 lid 3 BVIE genoemde omstandigheden kunnen ook de volgende omstandigheden gegronde redenen opleveren:
 - als afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk (HvJ EG 23 april 2009, Dior/Copad);
 - als de indruk kan ontstaan dat er een economische band tussen de wederverkoper en de merkhouders bestaat.
9. Stelling C is juist. De merkhouders kan zich niet tegen ompakking verzetten, als is voldaan aan de volgende cumulatieve eisen:
 - door het invoeren van de merkrechtens worden de markten afgeschermd;
 - de oorspronkelijk toestand van het product wordt niet aangetast;
 - de merkhouders wordt tevoren over het ompakken geïnformeerd;
 - op de verpakking wordt duidelijk vermeld wie heeft ompakkt;
 - de presentatie van het ompakkte product kan de reputatie van het merk en de merkhouders niet aantasten;
 - de importeur heeft de merkhouders desgevraagd een exemplaar van het ompakkte product verschaft (HvJ EG 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche/Centrafarm en HvJ EG 11 juli 1996, Bristol-Meyers Squibb en Boehringer/Paranova).
10. De termijn van vijf jaar, genoemd in art. 2.24 lid 1 BVIE, vangt aan als is voldaan aan de volgende vier voorwaarden:
 - inschrijving van het jongere merk in de betrokken lidstaat;
 - inschrijving van dit jongere merk te goeder trouw;
 - gebruik van het jongere merk door de houder ervan in de lidstaat van inschrijving;



- kennis bij de houder van het oudere merk van inschrijving van het jongere merk en van het gebruik na inschrijving ervan (HvJ EU 22 september 2011, Anheuser Busch/Budvar).]

Hoofdstuk 7

1. Het gaat hierbij om tekens die nooit als merk hadden mogen worden ingeschreven. De nietigheidsgronden dienen als correctiemechanisme, waardoor de registratie van deze tekens als merk als het ware wordt teruggedraaid en een situatie wordt gecreëerd alsof de rechten, verbonden aan deze inschrijvingen nooit zijn verleend.
2. De ratio van art. 2.28 lid 1 sub f in samenhang met art. 2.4 sub c BVIE is om misleiding bij het publiek te voorkomen. Als het recht op een dergelijk keurmerk is vervallen, zal dit merk nog een tijdje in het geheugen van het publiek kunnen blijven hangen. De waarborgen die dit keurmerk gaf, kunnen dan ten onrechte op een jonger overeenstemmend teken afstralen.
3. Stelling B is juist. De rechten, genoemd in art. 2.3 sub c BVIE worden niet in aanmerking genomen in een oppositieprocedure, maar wel bij de beoordeling van een beroep op nietigheid op grond van rangorde.
4. De nietigheid kan niet meer worden ingeroepen als de merkhouder het gebruik van het ingeschreven, jongere merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd. Dit is bepaald in art. 2.29 BVIE.
5. Deze nietigheidsgrond ziet op de situatie waarin een ouder merk is vervallen door het verstrijken van de geldigheidsduur. Met deze nietigheidsgrond wordt voorkomen dat wordt geprofiteerd van het feit dat de houder van het oudere merk zijn inschrijving door slordigheid, althans onbedoeld niet tijdig heeft verlengd.
6. Van een heropnemingsdepot spreken we als na het verstrijken van de geldigheidsduur van een inschrijving een nieuw depot wordt verricht.
7. Stelling B is juist. Naast wetenschap of behoren te weten moet ook sprake zijn van een oogmerk om de derde het verdere gebruik van het merk te beletten, of van een andere gedraging die in strijd is met de eerlijke concurrentie.
8. De deposant wordt geacht kennis te hebben van het gebruik van het merk door de derde, als dit gebruik in de branche algemeen bekend is.
9. We spreken van een voor-voorgebruiker in de situatie waarin de deposant het teken al gebruikte, nog voordat de derde dit ging gebruiken.
10. Art. 6septies UvP biedt een extra grondslag voor nietigheid van de inschrijving van een zogenoemd agentenmerk.

Hoofdstuk 8

1. Nietigheid heeft terugwerkende kracht, verval niet. Een merkrecht dat is vervallen, was tot dat moment nog wel geldig, terwijl een nietige inschrijving geacht wordt nooit te hebben bestaan.
2. Normaal gebruik houdt in dat het merk wordt gebruikt om voor de waren of diensten een afzet te vinden of te behouden.



3. Of sprake is van normaal gebruik wordt beoordeeld op basis van alle relevante omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, en met name:
 - de gebruiken in de betrokken sector;
 - de aard van de waren en diensten;
 - de kenmerken van de markt;
 - de omvang en frequentie van het gebruik (HvJ EG 11 maart 2003, Ansul/Ajax).
4. De stellingen B en C zijn juist. Afwijkend gebruik hoeft niet altijd tot verval van het merkrecht te leiden, mits het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet is gewijzigd. Het merk zelf kan niet worden gesplitst, maar het recht kan wel vervallen voor die waren waarvoor het niet is gebruikt, terwijl het in stand blijft voor de andere waren.
5. Afwijkend gebruik van een ingeschreven merk is toegestaan, mits het onderscheidend vermogen van het merk niet is gewijzigd. Dit betekent dat het ingeschreven merk in die vorm nog altijd verwijst naar de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven en door het publiek dus nog als merk voor die waren of diensten kan worden waargenomen (HvJ EU 18 juli 2013, Specsavers/Asda).
6. Van een geldige reden is sprake bij belemmeringen die rechtstreeks verband houden met het merk, die zich buiten de wil van de merkhouder voordoen en die maken dat gebruik van het merk onmogelijk is of in redelijkheid niet van de merkhouder kan worden verlangd (HvJ EG 14 juni 2007, Häupl/Lidl).
7. Deze stelling is onjuist. Als de merkhouder de voorbereidingen voor het hersteld gebruik trof vóórdat hij kennis nam van een mogelijke vordering tot vervallenverklaring, kan wel herstel intreden, ondanks dat de vordering binnen drie maanden nadien wordt ingesteld.
8. Antwoord C is juist. Tegen derden die het merk zijn gaan gebruiken, maar dit niet hebben gedeponereerd in de periode dat het merk vervallen kon worden verklaard, kan de merkhouder wel optreden.
9. Verval van het merkrecht door toedoen van de merkhouder doet zich bijvoorbeeld voor als de merkhouder het merk als soortnaam voor de producten gebruikt, of dit merk gaat gebruiken als werkwoord.
10. De vervalgrond in art. 2.26 lid 2 sub c BVIE ziet op misleiding door gebruik van het merk, terwijl de nietigheidsgrond in art. 2.28 lid 1 sub e in samenhang met art. 2.4 sub b BVIE ziet op misleiding door de inschrijving van het merk. Zij zien dus niet op hetzelfde onderwerp.

Hoofdstuk 9

1. De merkhouder kan onder andere een verbod, schadevergoeding of winstafdracht, of afgifte van de inbreukmakende producten vorderen. Hij kan ook een terugroepbevel, vernietiging van de inbreukmakende producten en opgave van informatie over de herkomst en distributiekanaal van de inbreukmakende producten vorderen.



2. De deposant kan zijn rechten pas handhaven nadat het merk is ingeschreven. Wel kan de merkhouder, zodra zijn merk is ingeschreven, een redelijke vergoeding vorderen voor gebruik van zijn merk over de periode tussen de publicatie van het depot en de inschrijving, voor zover dit gebruik voldoet aan de voorwaarden van art. 2.20 lid 1 BVIE.
3. Op vordering van de merkhouder kan de rechter bevelen dat de inbreukmakende goederen worden teruggeroepen uit het handelsverkeer. Dit wordt ook wel recall genoemd.
4. Dit is de netto winst, na aftrek van de inkoopprijs, belastingen en kosten die rechtstreeks samenhangen met de inbreukmakende producten.
5. Van kwade trouw is sprake als de derde ten tijde van de inbreuk wist of behoorde te weten dat zijn handelingen inbreukmakend waren. Het gaat dus om moedwillige inbreuk. Als de derde zich heeft beroepen op een verweer dat niet op voorhand kansloos was, kan niet worden aangenomen dat hij bewust en dus moedwillig heeft gehandeld (BenGH 11 februari 2008, Ondeo/Michel).
6. De stellingen onder B en D zijn juist. De mogelijkheden die een licentiehouder heeft, zijn beperkt. Hij mag op eigen naam geen verbod vorderen, ook niet wanneer hij zich voegt in een procedure tussen de merkhouder en de derde. Wel mag hij tussenkomen om vergoeding van door hem geleden schade (of een deel van de winstafdracht) te verkrijgen en mag hij in geval van toestemming zelfstandig bepaalde vorderingen instellen.
7. Onder overgang wordt verstaan: iedere vorm van rechtsovergang van een recht naar een derde.
8. Het is mogelijk om een pandrecht te vestigen op een merkrecht. Een merkrecht is immers een vermogensrecht, dat vatbaar is voor overgang.
9. Alleen stelling D is juist. Een overdracht moet schriftelijk plaatsvinden, maar een notariële akte is niet vereist. De overdracht kan plaatsvinden door een onderhandse akte die door beide partijen is ondertekend. Ook een merkdepot kan worden overgedragen.
10. Door inschrijving in het merkenregister kunnen derden op de hoogte raken van de licentie en verkrijgt deze werking tegenover derden.

Hoofdstuk 10

1. Collectieve merken dienen om gemeenschappelijke kenmerken van verschillende waren of diensten aan te duiden. Het collectieve merk moet in staat zijn te dienen als herkenningsteken voor deze kenmerken. Het onderscheidend vermogen ziet dus op deze gemeenschappelijke kenmerken en niet op specifieke waren of diensten.
2. Om als collectief merk te worden beschermd, moet het teken in het depot als collectief merk zijn aangeduid. Daarnaast moet een reglement op het gebruik en het toezicht bij het depot worden gedeponneerd.



3. Het beginsel van eenheid is verwoord in art. 1 lid 2 GMVo. Dit beginsel brengt mee dat een Gemeenschapsmerk dezelfde rechtsgevolgen heeft in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan gelden in beginsel voor de hele Gemeenschap.
4. Door bij het depot of na het verkrijgen van een Gemeenschapsmerk de anciënniteit van een ouder nationaal merk in te roepen, blijft de houder van dat nationale merk, ondanks het laten verstrijken van de geldigheidsduur of het afstand doen van het merk, dezelfde rechten in dat land genieten, als wanneer dat nationale merk in stand gebleven zou zijn.
5. De GMVo bevat enkele bepalingen inzake oppositie, die afwijken van de regeling in het BVIE. De volgende punten kunnen worden genoemd:
 - de GMVo kent de mogelijkheid voor derden om schriftelijke opmerkingen in te dienen over hun inziens toepasselijke absolute weigeringsgronden;
 - oppositie kan worden ingesteld op basis van andere tekens van meer dan plaatselijke betekenis, zoals oudere handelsnamen;
 - de houder van een bekend merk kan oppositie instellen tegen inschrijving van een teken voor niet-soortgelijke waren, als hierdoor zonder geldige reden afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd wordt geprofiteerd van het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk;
 - oppositie kan worden ingesteld tegen inschrijving op eigen naam door een gemachtigde of vertegenwoordiger van het merk van de houder.
6. Alleen stelling A is juist. Bescherming ontstaat door gebruik in het economisch verkeer, dat kenbaar is bij het publiek. Inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel vormt geen bewijs van dit gebruik, maar kan hooguit als aanwijzing hiervoor dienen. Een handelsnaam geniet geen exclusieve bescherming zoals een geregistreerd merk. Door de verbodsbepalingen in de Hnw worden handelsnamen echter wel beschermd tegen verwarring en misleiding.
7. Er bestaat een aantal wezenlijke verschillen tussen het handelsnaamrecht en het merkenrecht, zoals:
 - het merkenrecht voorziet in exclusieve rechten, in tegenstelling tot het handelsnaamrecht;
 - een merk moet worden ingeschreven wil dit worden beschermd, in tegenstelling tot een handelsnaam die een zekere bescherming geniet door het enkele gebruik;
 - een merk moet onderscheidend vermogen hebben, een handelsnaam niet;
 - een merk kan bestaan uit allerlei tekens, een handelsnaam slechts uit (een combinatie van) letters en/of cijfers;
 - een merk dient ter onderscheiding van waren of diensten, een handelsnaam dient om de onderneming aan te duiden.
8. Het beginsel van firmavrijheid houdt in dat iedere onderneming in beginsel vrij is in de keuze van haar handelsnaam. Zij wordt hierin enkel begrensd door de verboden die de Hnw stelt en door de normen van het gemene recht.



9. Op grond van de bepalingen in het BVIE of de Hnw kan niet worden opgetreden in de situaties A en B. In situatie A kan de gebruiker van de oudere handelsnaam zich (in ieder geval) beroepen op een geldige reden. Het BVIE en de Hnw voorzien niet in de situatie genoemd onder B. Hiervoor dient hij een beroep te doen op art. 6:162 BW. In situatie C kan de merkhouder een beroep doen op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE (en bij gebruik van de naam ter onderscheiding van waren of diensten mogelijk ook op art. 2.20 lid 1 sub a, b of c BVIE). Daarnaast bevat art. 5a Hnw een verbodsbepaling specifiek voor dit geval. Ook hier kan de merkhouder zich op baseren.
10. De enkele registratie van een domeinnaam wordt niet beschermd op grond van het BVIE of de Hnw. Als de domeinnaam wordt gebruikt als merk, kan deze na inschrijving in het merkenregister wel merkbescherming genieten. Als de domeinnaam als handelsnaam van de onderneming wordt gebruikt in het economisch verkeer, kan de naam de bescherming genieten die de Hnw biedt tegen verwarring en misleiding.

