



Trademarks
Patents
Designs
Copyrights
Software
Databases
Licenses
Domain Names

Contact

Antonietta Arcuri
manager of trademark dept.
a.arcuri@office-kirkpatrick.com

Dominique Kaesmacher
chief IP counsel
d.kaesmacher@office-
kirkpatrick.com

Avenue Wolfers, 32
B 1310 La Hulpe (Brussels)
Belgium
Tel: +32 2 652 1600
Fax: +32 2 652 1900
www.office-kirkpatrick.com

De internationale bescherming van merken via het Systeem van Madrid wordt nog interessanter

Enkele sleuteldata :

- Januari 2000 : het Systeem van Madrid telt 62 lidstaten
- November 2003 : de Verenigde Staten treden toe tot het Systeem van Madrid dat nu 75 staten verenigt ;
- April 2004 : het Spaans wordt (naast het Frans en Engels) de 3de werktaal binnen het Systeem van Madrid. Op die manier wordt een echte opening gemaakt naar de Zuid-Amerikaanse landen ;
- Eind 2004 : het Gemeenschapsmerk wordt geïntegreerd in het Systeem van Madrid.

Kenmerken van het systeem van het internationale merk

Het Systeem van Madrid is een zeer waardevol instrument dat de depot-procedures en de procedures voor het beheer van merken centraliseert bij het WIPO (World Intellectual Property Organisation). Via een aanvraag tot internationale registratie kan de deposant, op basis van een voorafgaandelijk depot of registratie in zijn "land van oorsprong" (bijvoorbeeld, de Benelux) kiezen uit de lidstaten van de Schikking of het Protocol van Madrid (lijst op de achterzijde). De nationale merkenadministraties, door het WIPO op de hoogte gebracht van de aanvragen die hun land aanduiden, dienen het WIPO binnen een termijn van 12 tot 18 maanden te informeren over eventuele weigeringen of opposities. Bij gebrek aan dergelijke weigeringen of opposities, wordt het merk in alle aangeduide landen geacht te zijn ingeschreven vanaf de datum van de internationale aanvraag en dit voor een vernieuwbare termijn van tien jaar. De registratie heeft in de aangeduide landen het zelfde effect als

wanneer in elk van de aangeduide landen een depot werd uitgevoerd. Daarenboven vergt het latere beheer van de merken (overdracht, licentie, vernieuwing) slechts één enkele stap bij het WIPO. Tenslotte zijn de te betalen taksen merkelijk lager dan deze die verschuldigd zijn ingeval een nationaal depot wordt uitgevoerd in de aangeduide landen.

De voordelen en zwakheden van het systeem

Het systeem is een eenvoudig en flexibel systeem dat toelaat ook de kosten te beperken. De enige zwakte bestaat uit de nauwe band met het nationaal depot van oorsprong, welke ondermeer als gevolg heeft dat de lijst van waren en diensten niet meer kan worden uitgebreid in een internationale aanvraag. Daarnaast is het lot van het internationale merk gedurende vijf jaar afhankelijk van het lot van het merk van oorsprong : indien de registratie van oorsprong nietig verklaard wordt, zal de internationale registratie automatisch ook nietig zijn. Het merk dient dan ook opnieuw te worden gedeponeerd in de aangeduide landen, hoewel voor sommige landen (zoals de Verenigde Staten) de anterioriteitsrechten niet verloren zijn op voorwaarde dat aan bepaalde formaliteiten wordt voldaan (bekendmaking en betaling van bijkomende taksen gedurende een termijn van 3 maand).

Inwerkingtreding van het systeem in de Verenigde Staten

De fysieke personen en vennootschappen welke verblijven in de Benelux (of in een andere lidstaat van het Systeem van Madrid) of er een daadwerkelijke en wezenlijke vestiging hebben, kunnen op basis van een depot in het land van oorsprong, hun merk in de Verenigde Staten laten beschermen door het indienen van een aanvraag bij het WIPO, zonder...

Onze aanbevelingen :

Om het risico op weigeringen en opposities in de Verenigde Staten te beperken, raden wij u aan om uw aanvragen tot Benelux registratie met zorg voor te bereiden, meerbepaald wat betreft het opstellen van de lijst van waren en diensten. Daarnaast raden wij u ook aan beschikbaarheidsonderzoeken uit te voeren. In onze hoedanigheid van Benelux en gemeenschapsmerkemagistraten en op grond van onze jarenlange ervaring met het Systeem van Madrid kunnen wij u hierbij helpen evenals bij het uitwerken van de beste depotstrategie. Tenslotte kunnen wij u, dankzij ons uitgebreid netwerk van merkemagistraten, bijstaan ingeval van eventuele weigeringen of opposities door de Amerikaanse administratie.

Indien u onze *IP Alerts* voortaan per e-mail wenst te ontvangen, verzoeken wij u ons op de hoogte te brengen via volgende adres : info@office-kirkpatrick.com.



...dat ze beroep moeten doen op een lokale merkengemachtigde. Ingeval van een weigering of oppositie daarentegen zullen wel beroep dienen gedaan te worden op een lokale gemachtigde.

Lidstaten van het Systeem van Madrid (februari 2004)

AG	Antigua-and-Barbuda	KG	Kyrgyzstan
AL	Albania	KP	Democratic People's Rep. of Korea
AM	Armenia	KR	Republic of Korea
AN	Netherlands Antilles	KZ	Kazakhstan
AT	Austria	LI	Liechtenstein
AU	Australia	LR	Liberia
AZ	Azerbaijan	LS	Lesotho
BA	Bosnia and Herzegovina	LT	Lithuania
BG	Bulgaria	LV	Latvia
BT	Bhutan	MA	Morocco
BX	Benelux (Belgium, The Netherlands and Luxembourg)	MC	Monaco
BY	Belarus	MD	Republic of Moldova
CH	Switzerland	MK	The former Yugoslav Rep. Of Macedonia
CN	China	MN	Mongolia
CU	Cuba	MZ	Mozambique
CY	Cyprus	NO	Norway
CZ	Czech Republic	PL	Poland
DE	Germany	PT	Portugal
DK	Denmark	RO	Romania
DZ	Algeria	RU	Russian Federation
EE	Estonia	SD	Sudan
EG	Egypt	SE	Sweden
ES	Spain	SG	Singapore
FI	Finland	SI	Slovenia
FR	France	SK	Slovakia
GB	United Kingdom	SL	Sierra Leone
GE	Georgia	SM	San Marino
GR	Greece	SZ	Swaziland
HR	Croatia	TJ	Tajikistan
HU	Hungary	TM	Turkmenistan
IE	Ireland	TR	Turkey
IR	Iran (Islamic Republic of)	UA	Ukraine
IS	Iceland	US	United States of America
IT	Italy	UZ	Uzbekistan
JP	Japan	VN	Viet Nam
KE	Kenya	YU	Serbia and Montenegro
		ZM	Zambia

Contact

Antonietta Arcuri
manager of trademark dept.
a.arcuri@office-kirkpatrick.com

Dominique Kaesmacher
chief IP counsel
d.kaesmacher@office-
kirkpatrick.com

Avenue Wolfers, 32
B 1310 La Hulpe (Brussels)
Belgium
Tel: +32 2 652 1600
Fax: +32 2 652 1900
www.office-kirkpatrick.com