

NLO EXPERTISE



GET FORTIFIED #1

The safe
road
to China

ZIJN UW
MERKEN IN
CHINA
VOLDOENDE
BESCHERMD?



European Patent &
Trademark attorneys

www.nloshieldmark.eu

NLO EXPERTISE

GET FORTIFIED #1



Het beschermen en verrijken van modellen, merken, ideeën en innovaties. Daar staan wij voor. Nu en de toekomst. Want, door de toenemende concurrentiekracht in vrijwel alle sectoren en alle landen, wordt het belang van een sterke IE-portefeuille steeds groter. Een belangrijke stap in het verstevigen van deze positie is het verwerven van kennis en inzicht. En in dit magazine helpen wij u graag bij het vergaren van kennis van en inzicht in de complexe Chinese markt.

Met behulp van onze adviseurs, die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen wat betreft regelgeving, geven wij een impressie van het Chinese merkenlandschap. Wat zijn de richtlijnen voor merkregistratie, en de gevolgen als dit niet goed gebeurt? Wat te doen als inbreuk wordt gemaakt op uw merk? Welke strategie moet u volgen?

In dit magazine leest u wat NLO Shieldmark voor u kan betekenen. En welke do's en don'ts gelden om stevige voet aan Chinese grond te krijgen én te houden.

Marlous Stal-Hilders

Managing partner NLO Shieldmark



The safe road to China

In ons contact met klanten merken wij dat er veel scepsis heerst als het gaat om merkbescherming in China. Bescherming zou niet afdwingbaar zijn. En dát zien wij net even anders! Het gaat niet alleen over afdwingbaarheid, maar vooral om het ongecompliceerd de markt kunnen betreden. Hieronder 3 kernvoorwaarden:

- Zonder bescherming kan productie in China worden stilgelegd en uitvoer worden verboden indien een derde aanspraak heeft gemaakt op uw merk in China.
- Zonder bescherming kunt u uw producten niet afzetten op de Chinese markt indien een derde aanspraak heeft gemaakt op uw merk in China.
- Chinese webshops eisen vaak merkregistratie.

Deze kernvoorwaarden zijn voldoende reden om – alleen defensief al – tot bescherming van uw merk over te gaan. Maar dan moet u het wel goed doen. Verderop in dit magazine vindt u de do's en don'ts.

U kunt ook naar onze website www.nlshieldmark.eu/nl/merkbescherming_in_china, of neem contact op met een van onze adviseurs. En u zult zien dat het met die afdwingbaarheid nog niet eens zo slecht gesteld is!





Belangrijke ontwikkelingen op wetgevingsgebied in China:

De merkenwet werd op 1 mei 2014 gemoderniseerd.

Vanaf 3 augustus 2014 is er een richtlijn voor bekende merken.

Er zijn speciale rechtbanken voor merkenconflicten in het leven geroepen.

De nieuwe advertentiewet is van kracht sinds 1 september 2015.

Misbruik van Intellectuele Eigendomsrechten wordt in de anti-monopoliewet van 1 augustus 2015 aan banden gelegd.

Op www.nloshieldmark.eu/nl/merkbescherming_in_china vindt u een uitgebreide toelichting bij elk van deze ontwikkelingen.

Zijn uw merken in China voldoende beschermd?

In China geldt de **'first-file-rule'**. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Beschikbaarheidsonderzoek zal de risico's op een weigering of oppositie door oudere rechten in kaart brengen. En een nauwkeurig verrichte registratie in het nationaal register geeft de beste kans op een zo sterk mogelijke registratie. De Chinese procedure verschilt namelijk wezenlijk van de Europese. De optie om een Chinese merkaanvraag te doen via de zogenoemde Internationale route is dan wel een goedkopere route maar niet de meest zekere.

Waar moet u op letten:

- Is het merk ook geregistreerd in de juiste Chinese vertaling? Dit voorkomt kaping van het merk in Chinese tekens.
- Zijn de juiste producten of diensten opgenomen in de aanvraag? China kent naast de bekende classificatie indeling ook nog eens subklassen van waren en diensten. Het luistert heel nauw of deze omschrijvingen wel voldoen aan de nationale regels.
 - > Een foutieve classificatie kan leiden tot het weigeren van de hele aanvraag. De examinatie kent maar één aanpassingsronde. Als dan wordt beoordeeld dat de classificatie nog niet goed is vervalt de hele aanvraag. Daarom is het aan te bevelen per klasse een aparte registratie aan te vragen in plaats van meerdere klassen in één aanvraag.
- Drie jaar na registratie wordt de registratie vatbaar voor verval als het merk niet wordt gebruikt in China. Documenteer dus systematisch het gebruik van het merk voor bewijsdoeleinden.
- Hoe wordt het merk gebruikt in de handel? Is dat bijvoorbeeld met hoofdletters, dan dient de aanvraag ook in hoofdletters te gebeuren, anders is er weer kans op verval door geen gebruik.

Kijk voor meer informatie op www.nloshieldmark.eu/nl/merkbescherming_in_china of neem contact op met een van onze adviseurs.



Wat hebben **HEINZ, Michael Jordan** en **Kate Moss** gemeen?

De praktijk leert dat Westerse bedrijven vaak in China verwikkeld zijn in rechtszaken met als doel om de registratie van hun merken door Chinese bedrijven ongedaan te maken. Echter, met wisselend succes.

HEINZ, in China bekend van babyvoeding, verzette zich tegen een aanvraag van het Chinese equivalent van haar merk voor zuigflessen. Uiteindelijk bleek Beijing Higher People's Court overtuigd van de bekendheid van het Chinese merk HEINZ op basis van het grote marktaandeel, uitgebreide verkoopgebied en de langdurige promotie van HEINZ babyvoeding.

Hoe het Michael Jordan en Kate Moss verging leest u op
www.nloshieldmark.eu/nl/merkbescherming_in_china.

Neem contact op met onze adviseurs als u meer wilt weten over inbreukrisico's op uw merken.

Krijgt u bericht uit China dat uw domeinnaam is gekaapt?

U ontvangt uit China de mededeling dat er een aanvraag is gedaan om uw merk of handelsnaam als domeinnaam in China of elders in Azië te registreren. De afzender beweert de instantie te zijn die over de domeinnamen gaat. U wordt opgeroepen om te reageren als u het er niet mee eens bent, anders wordt de aanvraag goedgekeurd.

Ons advies: niet op reageren, dit is nep.

Bij twijfel: neem contact op met een van onze adviseurs.

Contactgegevens

Postbus 29720
2502 LS Den Haag
T +31 (0)70 331 25 00

Merken en modellen

F +31 (0)70 352 75 89
E trademarks@nlo.eu

Octrooien

F +31 (0)70 352 75 28
E patents@nlo.eu

Kantoor Den Haag

New Babylon City Offices
Anna van Buerenplein 21A
2595 DA Den Haag

Kantoor Ede

Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

Kantoor Eindhoven

Kennedyplein 236
5611 ZT Eindhoven

Kantoor Amsterdam

Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam

Kantoor Gent (België)

Technologiepark 19
9052 Gent – Zwijnaarde



Bij NLO Shieldmark werken merken- en modellen-gemachtigden met specialisaties op uiteenlopende gebieden. U treft hier een beknopt overzicht van onze specialisten.

Kijk op www.nloshieldmark.eu/nl/adviseurs voor al onze adviseurs.

Marlous Stal-Hilders

Managing partner
Merken/modellengemachtigde
stal-hilders@nlo.eu



Milca Graver-de Looper

Geassocieerd partner
Merken/modellengemachtigde
graver-deloooper@nlo.eu



Jeroen Cornelis

Partner
Merken/modellenbemachtigde
cornelis@nlo.eu





HOW TO FORTIFY YOUR TRADEMARKS AND DESIGNS

Modellen en merken zijn een waardevol bezit voor een onderneming. Ze versterken het onderscheidend vermogen, zorgen voor meer slagkracht, verstevigen de concurrentiepositie en maken het bedrijf aantrekkelijker voor investeerders. Alle reden om Intellectuele Eigendom een prominente plek te geven binnen de bedrijfsstrategie. Wij kunnen u hierbij ondersteunen door uw modellen en merken te beschermen en te verrijken. Dankzij ons uitgebreide dienstenpakket en de expertise van onze merken- en modellenspecialisten, die oplossingen vinden waar anderen niet aan denken. Wij zijn dan ook het grootste adviesbureau op het gebied van Intellectuele Eigendom van Nederland en België en een van de meest toonaangevende bureaus van Europa. Wilt u meer weten, kijk dan op www.nloshieldmark.eu



European Patent &
Trademark attorneys

www.nloshieldmark.eu