

Vooruit en Vooruit: kunnen merken samen blijven bestaan?



Mrs. Elise De Geyter

Attorney

elise.degeyter@eubelius.com



Mr. Pieter Callens

Partner

pieter.callens@eubelius.com

U heeft de jongste maanden ongetwijfeld de discussie opgevangen tussen de politieke beweging Vooruit en het gelijknamige Gentse kunstencentrum. Het gebruik van een identieke merknaam voor verschillende activiteiten is op zich niet uitzonderlijk en zit zelfs ingebakken in het merkenrecht. Bij de registratie van een merk moet u daarom een keuze maken voor welke waren en diensten u het merk wenst te bekomen. Daarom kan bijvoorbeeld Lotus door drie verschillende ondernemingen gebruikt worden voor zowel wagens, toiletpapier als koekjes. Een uitzondering vormen bekende merken zoals Apple of Coca-Cola, waarvan de bescherming verder reikt dan enkel de waren en diensten waarvoor ze geregistreerd zijn.

Toch gebeurt het ook vrij frequent dat identieke (of zeer overeenstemmende) merken toch naast elkaar blijven bestaan, zelfs al overlappen de activiteiten waarvoor ze gebruikt worden elkaar. Dat kan omdat merkhouders ook contractueel kunnen afspreken om hun merken (onder bepaalde voorwaarden) naast elkaar te laten bestaan. Ze doen dat door middel van een co-existentieovereenkomst.

In een co-existentieovereenkomst voor merken verbindt elk van de partijen zich ertoe om de geldigheid en het gebruik van het merk door de andere partij niet te betwisten, op voorwaarde dat een aantal afspraken gevolgd worden. Deze voorwaarden kunnen allerlei vormen aannemen, zoals:

- de afbakening van een territorium (waarbij een Benelux-merk bijvoorbeeld enkel in België actief gebruikt zal worden, maar niet in Nederland),
- het gebruik enkel voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor diepvriesproducten, maar nooit voor verse producten; enkel op webshop X, maar niet op webshop Y), of
- het gebruik enkel samen met andere tekens (bijvoorbeeld nooit zonder een bepaald logo of een bepaalde naam erbij).

Om latere discussie te vermijden is het belangrijk dat de bewoordingen van de co-

existentieovereenkomst duidelijk en precies zijn. Het grote voordeel van een nauwkeurig opgestelde co-existentieovereenkomst is dat ze rechtszekerheid biedt. Elke partij kan met een gerust hart haar marketingactiviteiten plannen, zonder een juridische procedure te moeten vrezen. Partijen kunnen ervoor kiezen om de co-existentieovereenkomst al dan niet geheim te houden.

Het is natuurlijk van belang dat u bij het opstellen van een co-existentieovereenkomst voldoende rekening houdt met de manier waarop de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming in de toekomst kunnen evolueren. Het gebeurt maar al te vaak dat een onderneming achteraf, zoals bij het betreden van een nieuwe markt, spijt krijgt van de omvang van haar afspraken onder de co-existentieovereenkomst. U moet ook vermijden dat u door de overeenkomst te sluiten een inbreuk pleegt op het mededingingsrecht.