



**Gemeenschappelijke mededeling over de
gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene
benamingen van de hoofdklassen van de classificatie
van Nice v1.2,
28 oktober 2015**

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in [zaak C-307/10 "IP Translator"](#) en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen:

1 – Richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen;

2 – Richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat zij het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, niet in de weg staat voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is;

3 – de aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice, moet nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts op bepaalde van deze waren of diensten betrekking heeft, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

Dit arrest heeft invloed op de praktijk van alle merkenbureaus van de Europese Unie en noopt tot convergentie in de interpretatie van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice teneinde zekerheid binnen het merkenstelsel en voor de gebruikers daarvan tot stand te brengen. Onverminderd het feit dat elk bureau gebonden is aan de eigen nationale wetgeving, nationale rechterlijke uitspraken en in sommige gevallen eerdere mededelingen, wordt algemeen erkend dat alleen door samen aan een geharmoniseerde uitvoering van dit arrest te werken rechtszekerheid wordt verschaft voor zowel de bevoegde autoriteiten als de marktdeelnemers.

Wat de eerste vraag betreft, werken de merkenbureaus van de Europese Unie samen om tot een gemeenschappelijke opvatting te komen over de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid in de benaming van waren en diensten bij een registratieaanvraag en om een gemeenschappelijke reeks criteria te ontwikkelen die het onderwerp zullen zijn van een volgende gemeenschappelijke mededeling.

Wat de tweede vraag betreft, hebben de merkenbureaus van de Europese Unie de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice al geëvalueerd om vast te stellen welke benamingen voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Daarbij is gebleken dat de hierna genoemde vijf algemene benamingen niet duidelijk en nauwkeurig zijn en dientengevolge niet zonder nadere specificatie kunnen worden aanvaard. De overige algemene benamingen worden aanvaardbaar geacht. Voorts is overeenstemming bereikt over de redenen waarom elk van de vijf onaanvaardbare algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice niet duidelijk en nauwkeurig worden bevonden.

De tenuitvoerlegging* zal plaatsvinden binnen drie maanden volgende op de bekendmaking van deze gemeenschappelijke mededeling. In uitzonderlijke gevallen kan deze periode worden verlengd met drie maanden.

De bureaus zijn overeengekomen dat het arrest geen terugwerkende kracht mag hebben waardoor het register ambtshalve zou moeten worden gewijzigd voor de inschrijvingen die een of meer van de vijf onaanvaardbare algemene benamingen bevatten voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van deze mededeling.

Instrumenten zoals [TMclass](#) zijn beschikbaar als hulpmiddel bij het zoeken naar en identificeren van aanvaardbare termen.

Wat de derde vraag betreft, biedt de [Gemeenschappelijke mededeling inzake de tenuitvoerlegging van 'IP Translator'](#) een overzicht van de wijze waarop merkenbureaus van de Europese Unie omgaan met specifieke onderwerpen die verband houden met de tenuitvoerlegging van de uitspraak van het Hof.

De merkenbureaus van de Europese Unie benadrukken nog eens dat zij zullen blijven samenwerken in het kader van het convergentieprogramma, met als doel de transparantie en voorspelbaarheid ten gunste van zowel onderzoekers als gebruikers te vergroten.

EUROPEES NETWERK VOOR MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN

* Een overzicht van definitieve invoeringsdata per bureau vindt u in de bijlage.

Lijst van uitvoerende bureaus:

AT, BG, BHIM, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

AANVAARBARE EN ONAANVAARBARE ALGEMENE BENAMINGEN VAN DE HOOFDKLASSEN VAN DE CLASSIFICATIE VAN NICE

De algemene benamingen zijn de aanduidingen die in de hoofdklassen gescheiden door puntkomma's worden weergegeven; klasse 13 bijvoorbeeld is samengesteld uit vier algemene benamingen: "vuurwapenen;"; "munitie en projectielen;"; "springstoffen;"; en "vuurwerk".

De 204 algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice werden getoetst aan de eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid. Vijf benamingen werden aangemerkt als te weinig duidelijk en nauwkeurig om de omvang van de bescherming die ze zouden geven te beschrijven en kunnen dientengevolge niet zonder nadere toelichting worden aanvaard. Ze worden hieronder vet weergegeven.

- Kl. 7 – **Machines en werktuigmachines**
- Kl. 37 – **Reparaties**
- Kl. 37 – **Installatiewerkzaamheden**
- Kl. 40 – **Behandeling van materialen**
- Kl. 45 – **Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen**

In sommige gevallen kan een deel van een algemene benaming als voldoende duidelijk en nauwkeurig worden aangemerkt wanneer de benaming afzonderlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij de algemene benaming "Machines en werktuigmachines". De beschrijving 'werktuigmachines' zou, indien afzonderlijk gebruikt, aanvaardbaar zijn omdat hiermee een specifiek type waren wordt aangeduid. Is dit van toepassing, dan wordt het betreffende deel van de algemene benaming grijs weergegeven. Dit geldt echter niet voor de formulering "voor zover niet begrepen in andere klassen."

Hieronder wordt voor elk van de vijf algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice aangegeven waarom ze niet duidelijk en nauwkeurig zijn.

- Kl. 7 – **Machines** en werktuigmachines – Gelet op de noodzaak van duidelijkheid en nauwkeurigheid, geeft de term "machines" niet duidelijk aan welke machines ertoe behoren. Machines kunnen zeer uiteenlopende kenmerken en/of gebruiksdoelen hebben; voor de productie en/of het gebruik ervan kunnen zeer uiteenlopende technische capaciteiten en knowhow

noodzakelijk zijn, ze kunnen verschillende consumenten als doelgroep hebben, via verschillende verkoopkanalen worden verkocht, en bijgevolg op verschillende marktsectoren betrekking hebben.

- Kl. 37 – **Reparaties** – Gelet op de noodzaak van duidelijkheid en nauwkeurigheid, geeft deze term geen duidelijke indicatie van de geleverde diensten. Er wordt immers alleen aangegeven dat het gaat om reparatiewerk, niet wat er gerepareerd moet worden. Aangezien de te repareren waren verschillende kenmerken kunnen hebben, zullen de reparatiediensten worden verricht door reparateurs met uiteenlopende technische capaciteiten en knowhow en kunnen ze betrekking hebben op verschillende marktsectoren.
- Kl. 37 – **Installatiewerkzaamheden** – Gelet op de noodzaak van duidelijkheid en nauwkeurigheid, geeft deze term geen duidelijke indicatie van de geleverde diensten. Er wordt immers alleen aangegeven dat het gaat om installatiewerkzaamheden, niet wat er geïnstalleerd moet worden. Aangezien de te installeren producten verschillende kenmerken kunnen hebben, zullen de installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door installateurs met uiteenlopende technische capaciteiten en knowhow en kunnen ze betrekking hebben op verschillende marktsectoren.
- Kl. 40 – **Behandeling van materialen** – Gelet op de noodzaak van duidelijkheid en nauwkeurigheid, geeft deze term geen duidelijke indicatie van de geleverde diensten. De aard van de behandeling is onduidelijk, evenals de materialen die behandeld moeten worden. De diensten omvatten een brede reeks bewerkingen, uitgevoerd door verschillende dienstverleners, van materialen met uiteenlopende kenmerken, waarvoor zeer uiteenlopende technische capaciteiten en knowhow noodzakelijk zijn en die op verschillende marktsectoren betrekking kunnen hebben.
- Kl. 45 – **Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen** – Gelet op de noodzaak van duidelijkheid en nauwkeurigheid, geeft deze term geen duidelijke indicatie van de geleverde diensten. De diensten omvatten een brede reeks activiteiten die worden uitgevoerd door verschillende dienstverleners, waarvoor zeer uiteenlopende vaardigheden en knowhow noodzakelijk zijn en die op verschillende marktsectoren betrekking kunnen hebben.

OVERZICHT VAN INVOERINGSDATA VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK INZAKE DE
AANVAARDBAARHEID VAN DE CLASSIFICATIETERMEN VAN NICE

Nationaal bureau	Invoeringsdatum
AT	01.01.2014
BG	20.02.2014
BX	20.11.2013
CY	20.11.2013
CZ	01.05.2014
DE	01.02.2014
DK	01.01.2014
EE	20.02.2014
ES	20.02.2014
FI	01.01.2014
FR	21.11.2013
GR	01.05.2014
HR	01.01.2014
HU	20.02.2014
IE	16.01.2013
IT	20.05.2014
LV	01.01.2014
LT	20.02.2014
MT	20.02.2014
NO	01.02.2014
OHIM	02.12.2013
PL	20.11.2013
PT	21.11.2013
RO	01.02.2014
SE	01.01.2014
SI	01.12.2013
SK	20.11.2013
UK	05.08.2013