



**Gemeenschappelijke mededeling over de
tenuitvoerlegging van "IP Translator" v1.2,
20 februari 2014**

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 niet in de weg staat aan 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, 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. Onverminderd het feit dat elk bureau gebonden is aan de eigen nationale wetgeving, nationale rechterlijke uitspraken en in sommige gevallen eerdere mededelingen, bestaat er een bereidheid en een behoefte om samen te werken teneinde dit arrest geharmoniseerd uit te voeren om zowel de bevoegde autoriteiten als de marktdeelnemers rechtszekerheid te verschaffen.

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 en om een gemeenschappelijke reeks beginselen te ontwikkelen die op hun respectieve classificatiepraktijken moeten worden toegepast.

Wat de tweede vraag betreft, werken de merkenbureaus van de Europese Unie samen om te bepalen welke van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice aanvaardbaar zijn met het oog op classificatie, krachtens bovengenoemde criteria van duidelijkheid en nauwkeurigheid. Dit zal resulteren in een geharmoniseerde benadering waarbij voor elke benaming wordt onderzocht of zij met het oog op classificatie kan worden aanvaard. Zodra hierover definitief overeenstemming is bereikt, zal dit worden meegedeeld.

Wat de derde vraag betreft, hebben de merkenbureaus van de Europese Unie een overzicht opgesteld van de wijze waarop elk bureau omgaat met specifieke onderwerpen die verband houden met de tenuitvoerlegging van de uitspraak van het Hof. Dit overzicht biedt volledige transparantie en omvat de volgende onderwerpen:

- Het laat zien hoe elk bureau de omvang van de bescherming van zijn eigen merken met de benamingen van een hoofdklasse van de classificatie van Nice als geheel interpreteert – voor merken die voor en na het “IP Translator”-arrest zijn ingediend. (Tabel 1, Tabel 2)
- Het bevat informatie over de wijze waarop elk bureau in zijn register, publicaties en certificaten de intentie van de aanvrager met betrekking tot de hoofdklassen van de classificatie van Nice en de alfabetische lijst zichtbaar maakt. (Tabel 3)
- Elk nationaal bureau geeft aan hoe het de omvang van de bescherming van Gemeenschapsmerken met de benamingen van een hoofdklasse van de classificatie van Nice als geheel interpreteert – voor merken die voor en na het “IP Translator”-arrest zijn ingediend. (Tabel 4)
- Het BHIM geeft aan hoe het de omvang van de bescherming van nationale merken met de benamingen van een hoofdklasse van de classificatie van Nice als geheel interpreteert – voor merken die voor en na het “IP Translator”-arrest zijn ingediend. (Tabel 5)
- Merken ingediend na “IP Translator” met de benamingen van de hoofdklasse als geheel: Hoe kan de aanvrager bescherming krijgen voor de complete alfabetische lijst? (Tabel 6)

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.

Een eerste concreet doel is een geharmoniseerde lijst van aanvaardbare waren en diensten. Deze zal worden gepresenteerd in een visuele hiërarchische structuur die het de gebruiker gemakkelijk zal maken beschrijvingen van waren en diensten te vinden die aan het gewenste niveau van bescherming voldoen. Hiertoe zal worden gebruikgemaakt van classificatie-instrumenten als TMclass.

De hiërarchische structuur dient uitsluitend voor administratieve doeleinden en heeft geen rechtsgevolgen. Niettemin is deze structuur een alomvattend en dynamisch classificatie-instrument dat een algemeen aanvaardbare terminologie bevat en de gebruiker bij de samenstelling van specificaties van waren en diensten meer zekerheid biedt. Aanvragers kunnen hiermee eenvoudiger aan de in het “IP Translator”-arrest bedoelde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid voldoen.

EUROPEES NETWERK VOOR MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN

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

*waarnemer

Tabel 1

**MERKEN INGEDIEND VÓÓR "IP TRANSLATOR" MET DE BENAMINGEN VAN EEN HOOFDKLASSE VAN DE CLASSIFICATIE VAN NICE ALS GEHEEL
 INTERPRETATIE DOOR HET BUREAU VAN DE OMVANG VAN DE BESCHERMING
 VAN DE HOOFDKLASSEN VOOR ZIJN EIGEN MERKEN**

Nationaal bureau	Hoofdklassen hebben betrekking op klasse als geheel	Hoofdklassetermen moeten letterlijk worden geïnterpreteerd (lezen wat er staat)	Hoofdklassen hebben betrekking op de letterlijke betekenis van de hoofdklassen plus de alfabetische lijst van de uitgave van de classificatie van Nice ten tijde van indiening
AT		X	
BG	X		
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI	X		
FR		X	
GR	X		
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT	X		
LV		X	
LT			X
MT	X		
NO		X	
OHIM			X
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tabel 2
**MERKEN INGEDIEND NA "IP TRANSLATOR" MET DE BENAMINGEN VAN EEN HOOFDKLASSE VAN DE CLASSIFICATIE VAN NICE ALS GEHEEL
 INTERPRETATIE DOOR HET BUREAU VAN DE OMVANG VAN DE BESCHERMING
 VAN DE HOOFDKLASSEN VOOR ZIJN EIGEN MERKEN**

Nationaal bureau	Hoofdklassen hebben betrekking op de klasse als geheel	Hoofdklassetermen moeten letterlijk worden geïnterpreteerd (lezen wat er staat)	Hoofdklassen hebben betrekking op de letterlijke betekenis van de hoofdklassen plus de alfabetische lijst van de uitgave van de classificatie van Nice ten tijde van indiening
AT		X	
BG		X	
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI		X	
FR		X	
GR		X	
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT			X
LV		X	
LT			X
MT		X	
NO		X	
OHIM		X	
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tabel 3

**MERKEN INGEDIEND NA "IP TRANSLATOR" MET DE BENAMINGEN VAN EEN HOOFDKLASSE VAN DE CLASSIFICATIE VAN NICE ALS GEHEEL
 HOE MAAKT HET BUREAU DE INTENTIE VAN DE AANVRAGER MET BETREKKING TOT DE HOOFDKLASSEN EN/OF DE ALFABETISCHE LIJST ZICHTBAAR?**

Nationaal bureau	Alle aangevraagde of ingeschreven waren en diensten worden afzonderlijk vermeld	Er komt een algemene verwijzing naar de geldige uitgave van de alfabetische lijst
AT	X	
BG	X	
BX	X (in publicaties, certificaten en register)	X (in de aanvraag)
CY	X	
CZ	X	
DE	X	
DK	X	
EE	X	
ES	X	
FI	X (van 1. 1. 2014)	X (tot 31. 12. 2013)
FR	X	
GR		X
HR	X	
HU		X
IE	X	
IT		X
LV	X	
LT	X	
MT	X	
NO	X	
OHIM	X	
PL	X	
PT	X	
RO		X
SE	X	
SI	X	
SK	X	
UK	X	

Tabel 4
HOE WORDT DE OMVANG VAN DE BESCHERMING VAN GEMEENSCHAPSMERKEN MET ALGEMENE BENAMINGEN VOOR DE HOOFDKLASSEN VAN DE CLASSIFICATIE VAN NICE GEÏNTERPRETEERD?

Nationaal bureau	Voor CTM's ingediend vóór "IP TRANSLATOR"			Voor CTM's ingediend na "IP TRANSLATOR"		
	Hoofdklasse- termen moeten letterlijk worden geïnterpreteerd	Hoofdklassen hebben betrekking op alle waren of diensten in de klasse	Hoofdklassen hebben betrekking op de letterlijke betekenis van de hoofdklasse term en plus de alfabetische lijst die ten tijde van indiening geldig was	Hoofdklasse- termen moeten letterlijk worden geïnterpreteerd	Hoofdklassen hebben betrekking op alle waren of diensten in de klasse	Hoofdklassen hebben betrekking op de letterlijke betekenis van de hoofdklassetermen plus de alfabetische lijst die ten tijde van indiening geldig was
AT	X			X		
BG		X		X		
BX	X			X		
CY	X			X		
CZ	X			X		
DE	X			X		
DK	X			X		
EE	X			X		
ES	X			X		
FI			X	X		
FR	X			X		
GR		X		X		
HR	X			X		
HU			X	X		
IE	X			X		
IT		X		X		
LV	X			X		
LT			X	X		
MT		X		X		
OHIM			X	X		
PL	X			X		
PT	X			X		
RO			X	X		
SE	X			X		
SI	X			X		
SK	X			X		
UK	X			X		

Tabel 5

INTERPRETATIE DOOR HET BHIM VAN DE OMVANG VAN DE BESCHERMING VAN NATIONALE MERKEN MET ALGEMENE BENAMINGEN VOOR DE HOOFDKLASSEN VAN DE CLASSIFICATIE VAN NICE

Voor merken ingediend vóór “IP TRANSLATOR”

Het BHIM accepteert de indieningspraktijk van alle merkenbureaus van de EU. De nationale merken hebben de omvang van de bescherming die door het nationale bureau eraan wordt toegekend, **tenzij het nationale bureau de hoofdklassen zodanig interpreteert dat deze op alle waren en diensten in de klasse betrekking hebben.** In dit geval wordt het nationale merk, dat alle algemene termen van een Nice klasse bevat, geïnterpreteerd als dat het zowel die algemene termen van de klasse bevat alsook de gehele alfabetische lijst van de Nice editie die ten tijde van indiening van kracht was.

Voor merken ingediend na “IP TRANSLATOR”

Termen moeten letterlijk worden geïnterpreteerd

Tabel 6

Merken ingediend na "IP Translator" met de benamingen van de hoofdklasse als geheel: Hoe kan de aanvrager bescherming krijgen voor de complete alfabetische lijst?

Nationaal bureau	Door een verklaring in te vullen	Door een elektronisch vakje aan te vinken	Door elk van de termen afzonderlijk te vermelden
AT			X
BG	X		X
BX	X		
CY			X
CZ			X
DE			X
DK			X
EE			X
ES			X
FI	X (tot 31. 12. 2013)		X (van 1. 1. 2014)
FR			X
GR	X		
HR			X
HU	X	X	
IE			X
IT	X		
LV			X
LT	X		X
MT			X
NO			X
OHIM			X
PL			X
PT			X
RO	X		
SE			X
SI			X
SK			X
UK			X