



**Gemeenschappelijke Mededeling over de
gemeenschappelijke praktijk inzake de
aanvaardbaarheid van classificatietermen**
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, ten behoeve van het tot stand brengen van zekerheid binnen het merkenstelsel en voor de gebruikers daarvan, tot convergentie in de interpretatie van de algemene benamingen van de zogenaamde hoofdklassen (*hiera: “Class Headings”*) 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, wordt door eenieder erkend dat alleen door samen te werken teneinde dit arrest geharmoniseerd uit te voeren, rechtszekerheid wordt verschaft voor zowel de bevoegde autoriteiten als voor de marktdeelnemers.

Wat de eerste vraag betreft, hebben de merkenbureaus van de Europese Unie samengewerkt om tot een gemeenschappelijke opvatting te komen over de vereisten om duidelijkheid en nauwkeurigheid te bewerkstelligen met betrekking tot de omschrijving van waren en diensten bij een registratieaanvraag en om een gemeenschappelijke reeks criteria te ontwikkelen. Daarom hebben de merkenbureaus van de Europese Unie een reeks richtlijnen opgesteld die kunnen helpen bij het vaststellen of een classificatieterm voldoende duidelijk en nauwkeurig is (Richtlijnen inzake de aanvaardbaarheid van classificatietermen in bijlage). De richtlijnen kunnen ook dienst doen als uitlegcriterium bij het aanvaarden of afwijzen van een classificatieterm waarvoor een registratieaanvraag is ingediend. De richtlijnen zullen voortdurend worden bijgewerkt en waar nodig worden aangepast.

Instrumenten zoals [TMclass](#) zijn beschikbaar als hulpmiddel bij het zoeken naar en identificeren van aanvaardbare termen. Een classificatieterm waarvoor een registratieaanvraag is ingediend, wordt toegevoegd aan de geharmoniseerde database op voorwaarde dat deze term voldoet aan de criteria die in de richtlijnen zijn vastgesteld. Verder worden de overige termen in de geharmoniseerde databank geëvalueerd om te bepalen of zij aan de richtlijnen voldoen. De richtlijnen kunnen ook dienst doen als uitleg criterium bij het aanvaarden of afwijzen van een classificatieterm waarvoor een registratieaanvraag is ingediend.

Wat de tweede vraag betreft, biedt de [“Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice”](#), gepubliceerd op 20/11/2013, een uitleg over de gemeenschappelijke praktijk inzake de aanvaardbaarheid van de algemene benamingen van de *Class Headings* van Nice. De merkenbureaus van de Europese Unie hebben een lijst opgesteld van elf niet-aanvaardbare algemene benamingen van de *Class Headings* van Nice met inbegrip van de redenen, op basis van de richtlijnen, waarom elk van deze elf algemene benamingen niet voldoende duidelijk en nauwkeurig is bevonden en daarom niet aanvaardbaar is zonder nadere specificering.

Wat de derde vraag betreft, biedt de [“Gemeenschappelijke mededeling inzake de tenuitvoerlegging van 'IP Translator'”](#), waarvan op 20/11/2013 een bijgewerkte versie is gepubliceerd, een overzicht van de wijze waarop merkenbureaus van de Europese Unie omgaan met specifieke onderwerpen die verband houden met de tenuitvoerlegging van het genoemde arrest.

De gemeenschappelijke praktijk inzake de aanvaardbaarheid van classificatietermen zal ten uitvoer worden gelegd op de datum van publicatie van deze mededeling.

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

LIJST VAN UITVOERENDE 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

RICHTLIJNEN INZAKE DE AANVAARDBAARHEID VAN CLASSIFICATIETERMEN

Inleiding

Op 26-28 juni 2012 kwam een werkgroep bijeen in het kader van het Convergentieproject inzake *Class Headings* (CP2). Tijdens deze bijeenkomst wisselden de deelnemende bureaus ideeën uit met betrekking tot [zaak C-307/10 "IP Translator"](#).

Twee kwesties zijn uit dit arrest duidelijk geworden:

- De aanvrager moet de waren en diensten van het merk voldoende duidelijk en nauwkeurig aanduiden. Dit stelt de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers in staat de omvang van de merkbescherming louter aan de hand van de lijst van waren en diensten te bepalen.
- De algemene benamingen van de *Class Headings* van de classificatie van Nice kunnen worden gebruikt voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is. Volgens punt 54 van zaak C-307/10 "IP Translator" is dit niet het geval voor alle algemene benamingen.

Tijdens de bijeenkomst kwamen alle deelnemers overeen om een gemeenschappelijke interpretatie van de aanvaardbaarheid voor de classificatie van de algemene benamingen van de *Class Headings* van Nice te bepalen. Men kwam overeen richtlijnen op te stellen waarmee kan worden vastgesteld welke algemene benamingen voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn en welke niet. De werkgroep besloot op haar bijeenkomst van 28 februari 2013 het toepassingsgebied van de richtlijnen uit te breiden naar alle classificatietermen. Dit laatste voorstel wordt in dit document beschreven.

Dit initiatief wordt ook aangemoedigd in punt 41 van zaak C-307/10 "IP Translator": *"In dit verband wordt in punt 8 van de considerans van richtlijn 2008/95 benadrukt dat het doel van de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten alleen kan worden bereikt indien de verkrijging van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden"*.

Doel van dit document

Dit document bevat een reeks richtlijnen die helpen bepalen of een classificatieterm voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

Deze richtlijnen kunnen dienen als hulpmiddel bij de geharmoniseerde workflow, waarin nieuwe classificatietermen worden beoordeeld om aan de geharmoniseerde database te kunnen worden toegevoegd. De richtlijnen kunnen ook dienst doen als uitlegcriterium bij het aanvaarden of afwijzen van een classificatieterm waarvoor een registratieaanvraag is ingediend.

Dit is een levend document dat wordt bijgewerkt wanneer nodig.

Toelichting

De lijst met klassen van de classificatie van Nice, de richtlijnen, toelichtingen en algemene opmerkingen inzake classificatiepraktijken die door WIPO zijn gepubliceerd, zijn de belangrijkste bronnen bij de interpretatie van de aanvaardbaarheid van classificatietermen.

De classificatie van Nice is een systeem voor de classificatie van alle waren en diensten op de mondiale markt. De classificatie van Nice is gebaseerd op de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken en wordt door WIPO beheerd. De classificatie bestaat uit een lijst van klassen, toelichtingen en een alfabetische lijst van waren en diensten. Deze lijst bevat 34 klassen voor waren en 11 klassen voor diensten. De *Class Headings* zijn algemene benamingen die betrekking hebben op de gebieden waar de producten en diensten, in principe, toe behoren. Deze algemene benamingen worden in de *Class Headings* gescheiden door puntkomma's. Klasse 13 bijvoorbeeld is samengesteld uit vier algemene benamingen: "vuurwapens;," "munitie en projectielen;," "springstoffen;" en "vuurwerk". Het klassennummer kan verdere verduidelijking geven maar is geen doorslaggevende factor.

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

Samenvatting van de richtlijnen

De drie volgende richtlijnen bevatten criteria voor het beoordelen of een term al dan niet voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

- I. uitleg wanneer een omschrijving van waren of diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig is;
- II. voorbeelden van factoren die voldoende duidelijkheid en nauwkeurigheid kunnen toevoegen;
- III. specificering van termen in sommige klassen.

Richtlijnen

- I. Een omschrijving van waren en diensten is voldoende duidelijk en nauwkeurig wanneer de omvang van de merkbescherming kan worden opgemaakt uit de normale en gebruikelijke betekenis ervan.

ii. Wanneer de omvang van de merkbescherming niet uit de omschrijving kan worden opgemaakt, kan voldoende duidelijkheid en nauwkeurigheid worden bereikt door factoren toe te voegen zoals kenmerken, gebruiksdoel en/of marktsector*. Elementen die kunnen helpen bij het identificeren van de marktsector zijn onder andere de volgende:

- consumenten en/of verkoopkanalen;
- vereiste vaardigheden en knowhow;
- vereiste technische capaciteiten.

Voorbeelden:

<u>Onduidelijke of onnauwkeurige term</u>	<u>Voorstellen/mogelijke oplossingen: (voorbeelden uit de geharmoniseerde database)</u>
Metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen (kl. 6)	Bouwelementen van metaal (kl. 6)
	Bouwmaterialen van metaal (kl. 6)
Machines (kl. 7)	Landbouwmachines (kl. 7)
	Machines voor het bewerken van plastics (kl. 7)
	Melkmachines (kl. 7)
Producten vervaardigd uit edele metalen of hiermee bedekt (kl. 14)	Kunstvoorwerpen van edele metalen (kl. 14)
Producten vervaardigd uit papier en karton (kl. 16)	Filtreermateriaal van papier (kl. 16)
Producten vervaardigd uit rubber, guttapercha, gummi, asbest en mica (kl. 17)	Rubberringen (kl. 17)
Uit leder en kunstleder vervaardigde producten (kl. 18)	Aktetassen [lederwaren] (kl. 18)
Van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, en vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor	Deurbeslag van plastic (kl. 20)

zover niet inbegrepen in andere klassen (kl. 20)	
	Figuurtjes gemaakt van hout (kl. 20)
Reparaties (kl. 37)	Schoenmakersdiensten (kl. 37)
	Reparatie van hardware (kl. 37)
Installatiewerkzaamheden (kl. 37)	Installatie van ramen en deuren (kl. 37)
	Alarminstallaties (Installatie van -) (kl. 37)
Behandeling van materialen (kl. 40)	
	Behandeling van chemisch afval (kl. 40)
	Luchtzuivering (kl. 40)
Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen (kl. 45)	Antecedentenonderzoek (kl. 45)
	Boodschappendienst voor derden (kl. 45)
	Diensten van adoptiebureaus (kl. 45)

- III. Een term kan onderdeel zijn van de omschrijving van de waren en diensten in sommige klassen; hij kan duidelijk en nauwkeurig zijn in die klasse zonder verdere specificering. Bijvoorbeeld [Meubelen](#) (kl. 20), [Kleding](#) (kl. 25)

Als bescherming wordt gewenst voor een gespecialiseerde categorie waren en diensten of een gespecialiseerde marktsector, behorend tot een andere klasse, kan verdere specificering van de term noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld [Speciaal meubilair voor medisch gebruik](#) (kl. 10), [Meubilair, speciaal voor gebruik in laboratoria](#) (kl. 9), [Beschermende kledingstukken](#) (kl. 9), [Operatiekleding](#) (kl. 10), [Kleding voor dieren](#) (kl. 18).

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

*met marktsector wordt een aantal ondernemingen bedoeld die waren en diensten kopen en verkopen die in dergelijke mate op elkaar lijken dat zij in directe concurrentie met elkaar staan.