

Mededeling inzake classificatie en het gebruik van de klassetitels (zgn. class-headings)

Datum: 22 augustus 2012

Inleiding

1. Alle waren en diensten waarvoor merken kunnen worden ingeschreven, worden ingedeeld in klassen volgens een internationale standaard, de zgn. Nice-Classificatie. Deze wordt beheerd door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) en bestaat (momenteel) uit 45 klassen van waren en diensten. In de toelichting op deze classificatie worden de klassen verkort aangeduid door middel van titels, die in algemene bewoordingen aanduiden welke soort waren en diensten in de desbetreffende klasse dienen te worden ingedeeld (de zgn. class-headings). Een meer gedetailleerd instrument voor deze classificatie biedt de alfabetische lijst van waren en diensten, eveneens onder auspiciën van WIPO.
2. Deze classificatie wordt door BBIE toegepast ingevolge artikel 2.5, lid 5 BVIE, alsmede door een meerderheid van de landen van de EU.
3. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft op 19 juni 2012 antwoord gegeven op drie rechtsvragen in de zaak die bekend staat onder de naam IP TRANSLATOR (C-307/10). De door het Hof gegeven uitleg luidt als volgt:

(1) Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten 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 bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979, 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 in artikel 1 van deze Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie, 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 betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

Classificatie in het algemeen en het gebruik van class-headings (verkorte titels) in het bijzonder

4. Het HvJEU stelt voorop dat de waren of diensten van een merkaanvraag "voldoende duidelijk en nauwkeurig" moeten worden omschreven, "opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen".
5. Voor de algemene benamingen van de class-headings geldt dat deze kunnen worden gebruikt, maar alleen wanneer zij voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd. Indien dit niet het geval is, dient een specificatie te worden aangebracht.
6. Hierbij dient te worden benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor een correcte omschrijving van waren en diensten te allen tijde bij de merkhouder zelf ligt.
7. Het BBIE streeft naar samenwerking met het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), nationale bureaus en gebruikersorganisaties in Europa, zulks in het kader van het zgn. "convergentieprogramma": een door BHIM geïnitieerd programma om binnen de Europese Unie de praktijken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. In dit verband wordt momenteel gewerkt aan een gestructureerde lijst van waren en diensten voor classificatiedoeleinden.

Alle waren of diensten in de alfabetische lijst

8. Uit het derde antwoord van het HvJEU vloeit voort dat de aanvrager die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruik maakt van een class-heading, kan aangeven dat zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse (NB: dit betekent niet alle waren of diensten in een klasse, maar alleen die in de alfabetische lijst) opgenomen waren of diensten dan wel op specifieke door hem te omschrijven waren of diensten.
9. Wanneer een aanvrager bescherming wenst voor alle in de alfabetische lijst van een bepaalde klasse opgenomen waren of diensten, dient hij dit aan te geven door de volledige class-heading te gebruiken, gevolgd door de vermelding: "(deze aanvraag heeft betrekking op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren / diensten)".
10. In dat geval zal het BBIE, voordat het depot gepubliceerd wordt, ervoor zorgen dat ook daadwerkelijk alle waren of diensten uit de alfabetische lijst in het register worden vermeld. Het BBIE heeft voor deze werkwijze geopteerd om vier redenen. In de eerste plaats biedt zij de meeste duidelijkheid en lijkt ze het meest in lijn met het antwoord op vraag 1, namelijk dat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan [van de waren-/dienstenomschrijving] de omvang van de merkbescherming dienen te kunnen bepalen. In de tweede plaats wordt de Nice-classificatie regelmatig gewijzigd, hetgeen in deze aanpak nooit tot interpretatieverschillen kan leiden. In de derde plaats meent het BBIE dat het met name noemen van alle waren en diensten het meest in overeenstemming is met internationale verdragen (het Verdrag inzake het merkenrecht en het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht). In de vierde plaats worden hiermee interpretatieproblemen voorkomen wanneer het Beneluxmerk als basis voor een internationale aanvraag of voor het invoeren van prioriteit wordt gebruikt.

Voorbeeld:

Een depot wordt verricht voor:

Klasse 44:

Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw (deze aanvraag heeft betrekking op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen diensten).

Het wordt in het register opgenomen en gepubliceerd voor:

Klasse 44:

Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw; advisering op het gebied van de farmacie; apothekersdiensten voor het klaarmaken van recepten; aromatherapie; assistentie bij bevallingen; bloemschikken; boomchirurgie; boomkwekerij; cosmetische chirurgie; cosmetische dierenverzorging; diensten van bloedbanken; diensten van chiropractici; diensten van kuuroorden; diensten van medische consultatiebureaus; diensten van medische klinieken; diensten van opticiens; diensten van sauna's; diensten van solaria; diensten van visagisten; diensten verleend door een psycholoog; doktersdiensten [op afstand verleend]; fokken van dieren; fysiotherapie; gazon-onderhoud; geneeskundige assistentie; gezondheidszorg; haarimplantatie; herstellingsoorden; in-vitro fertilisatie; kapsalons; klinieken; kunstmatige inseminatie; landschapsarchitectuur; manicurediensten; massage; onkruidverdelging; ontwenning van drugsverslaafden; openbare badinrichtingen voor hygiënische doeleinden; opmaak van kransen; opvangtehuizen; planten van bomen in het kader van CO₂-compensatie; sanatoria; schoonheidssalons; tandheelkundige diensten; tatoeage; therapeutische diensten; trimsalons; tuinarchitectuur; tuinbouw; tuinieren; turkse baden; uitstrooiing, door de lucht of over land, van mest en andere chemische producten voor de landbouw; verdelging van ongedierte in de landbouw; verhuur van landbouwmaterieel; verhuur van medische uitrustingen; verhuur van sanitaire installaties; veterinaire diensten; visteelt; ziekenhuizen; ziekenverzorging.

11. Het BBIE merkt op dat het over het algemeen onwaarschijnlijk lijkt dat een onderneming daadwerkelijk op al deze gebieden actief is. Het BBIE raadt merkhouders aan, en heeft dat altijd al gedaan, om zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk te beschrijven voor welke waren of diensten bescherming is gewenst.

Dit is niet alleen in het belang van de rechtszekerheid, maar kan ook allerlei onnodige (absolute en relatieve) bezwaren voorkomen. De IP TRANSLATOR zaak onderstreept dit belang nog eens. Hierbij dient nogmaals te worden benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor een correcte omschrijving van waren en diensten te allen tijde bij de merkhouders zelf ligt.